

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

### **Segunda reunión**

**Ginebra, 30 de agosto a 3 de septiembre de 2010**

### Resultados de la encuesta sobre el sistema de Lisboa

*Documento preparado por la Secretaría*

1. En su primera reunión celebrada en Ginebra del 17 al 20 de marzo de 2009, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa (denominaciones de origen) (denominado en adelante el “Grupo de Trabajo”) convino, entre otras cosas, que la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) llevase a cabo una encuesta para determinar de qué forma podría mejorarse el sistema de Lisboa con el fin de hacerlo más atractivo para los usuarios y posibles nuevos contratantes del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, salvaguardando los principios y objetivos del Arreglo. En su vigésimo quinto periodo de sesiones (18<sup>o</sup> extraordinario), la Asamblea de la Unión de Lisboa, al renovar el mandato del Grupo de Trabajo, tomó nota de esta iniciativa, tal como se refleja en el documento LI/A/25/3.
2. Desde el inicio de la encuesta, en otoño de 2009, sobre la base de un cuestionario preparado por la Oficina Internacional, que se distribuyó entre los Estados miembros de la OMPI y los observadores, y que se puede encontrar en el sitio Web de la OMPI, se han recibido 36 contribuciones. La mayor parte de esas contribuciones consisten en respuestas al cuestionario puesto a disposición por la Oficina Internacional. Sin embargo, algunas contribuciones no contienen respuestas a todas las preguntas del cuestionario o se han preparado sobre la base de otro formato a fin de plantear cuestiones en relación con el sistema de Lisboa.
3. La Oficina Internacional ha recibido 13 contribuciones de Estados parte en el Arreglo de Lisboa (denominados en adelante “Estados parte en el Arreglo de Lisboa” o “Estados contratantes del Arreglo de Lisboa”), 12 contribuciones de Estados que no son parte en el Arreglo de Lisboa (denominados en adelante “Estados que no son parte en el Arreglo

de Lisboa” o “Estados no contratantes del Arreglo de Lisboa”), una contribución de una organización intergubernamental, cinco contribuciones de organizaciones no gubernamentales, una contribución de una organización profesional, dos contribuciones del mundo académico y dos contribuciones de empresas privadas, a saber:

- i) los siguientes Estados parte en el Arreglo de Lisboa: Bulgaria, Congo, Costa Rica, Eslovaquia, Francia, Hungría, Israel, Italia, México, República Checa, República de Moldova, Perú y Portugal;
  - ii) los siguientes Estados que no son parte en el Arreglo de Lisboa: Brasil, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Grecia, Indonesia, Lituania, Madagascar, República Árabe Siria, Suiza, Turquía y Ucrania;
  - iii) la siguiente organización intergubernamental: Unión Europea (UE);
  - iv) las siguientes organizaciones no gubernamentales: Asociación Brasileña de Propiedad Industrial (ABPI), Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación Internacional de Marcas (INTA), MARQUES (Asociación de Propietarios Europeos de Marcas) y *Organization for an International Geographical Indications Network* (OriGIn);
  - v) la siguiente organización profesional: *Bureau national interprofessionnel du Cognac* (BNIC);
  - vi) los siguientes representantes del mundo académico: Prof. Dr. Alberto Ribeiro de Almeida (Universidad de Coimbra) y Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Intelectual (CEIPI);
  - vii) las siguientes empresas privadas: Debreceni Csoport Húsipari Kft. de Hungría y Mizz Mizz Herbal Fashion de Finlandia.
4. Los textos íntegros de esas contribuciones, tal como se recibieron, pueden consultarse en el sitio Web de la OMPI, en la dirección: <http://www.wipo.int/lisbon/>.
  5. El presente documento resume las diversas observaciones formuladas en esas contribuciones, con miras a facilitar el debate del Grupo de Trabajo sobre las cuestiones planteadas. Este resumen, que figura en el Anexo al presente documento, conserva la secuencia de los temas que se abordan en el cuestionario de la encuesta.

6. Se invita al Grupo de Trabajo a:

- i) tomar nota de los resultados de la encuesta, tal como figuran en el Anexo al presente documento, y
- ii) decidir sobre cualquier acción de seguimiento que el Grupo de Trabajo pueda considerar apropiada.

[Sigue el Anexo]

## I. BASE DE PROTECCIÓN EN EL PAÍS DE ORIGEN

1. Esta cuestión fue objeto de la primera pregunta del cuestionario de la encuesta. La pregunta es la siguiente:

Pregunta 1: ¿Debe revisarse la base de la protección en el país de origen prevista en el Artículo 1.2) del Arreglo y en la Regla 5.2)a)vi) del Reglamento teniendo en cuenta los distintos medios de protección de las indicaciones geográficas disponibles en el mundo?

### Objetivo de la pregunta

2. El objetivo de la pregunta era conocer los puntos de vista respecto a si la frase “reconocidas y protegidas como tales” del Artículo 1.2) del Arreglo de Lisboa implica restringir las denominaciones de origen que pueden ser objeto de registro y protección en virtud del Arreglo únicamente a aquellas denominaciones de origen reconocidas y protegidas en virtud de una legislación *sui generis* para la protección de las denominaciones de origen. En particular, las palabras “como tales” se han interpretado en ese sentido. Sin embargo, como indicó la Oficina Internacional en el cuestionario, la frase en cuestión no impone necesariamente un medio específico de protección de la denominación de origen en el país de origen ni establece la forma específica de protección jurídica. La cuestión pertinente parece ser si una denominación geográfica en cuestión está conforme con la definición establecida en el Artículo 2.1) del Arreglo de Lisboa. La Regla 5.2)a)vi) del Reglamento del Arreglo de Lisboa se refiere más ampliamente a la protección en el país de origen en virtud de disposiciones legislativas o administrativas, decisiones judiciales o por medio de un registro.

### Texto de las disposiciones en cuestión

3. El texto del Artículo 1 del Arreglo de Lisboa actualmente reza lo siguiente:

#### “Artículo primero

“[Constitución de una Unión particular. Protección de las denominaciones de origen registradas en la Oficina Internacional]”<sup>1</sup>

“1) Los países a los cuales se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión particular dentro del marco de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial.

“2) Se comprometen a proteger en sus territorios, según los términos del presente Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión particular, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la «Oficina Internacional» o la «Oficina») a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la «Organización».)”

---

<sup>1</sup> Se han agregado títulos a los artículos con el fin de facilitar su identificación. El texto firmado no lleva títulos.

“Regla 5  
“Condiciones relativas a la solicitud internacional

[...]

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

[...]

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

[...]

4. Los diferentes puntos de vista planteados en las contribuciones que se han recibido se resumen en los párrafos siguientes. Estos puntos de vista se centran en las partes de las disposiciones en cuestión que se han subrayado en los párrafos anteriores.

### Principales conclusiones

5. Las diferentes contribuciones que se recibieron en el contexto de la encuesta parece que confirman que la condición de que la denominación de origen deba ser reconocida y protegida en el país de origen tiene por efecto que ésta ha de estar constituida por una denominación geográfica reconocida en el país de origen en calidad de denominación de área geográfica que sirve para designar un producto originario de ella, satisface determinados requisitos (en virtud del Artículo 2 del Arreglo de Lisboa) y recibe protección contra la utilización no autorizada (en virtud del Artículo 3 del Arreglo de Lisboa). Los mecanismos legales por los que el reconocimiento y la protección se aplican en el país de origen se establecen a través de una legislación que cumple con los requisitos de los Artículos 2 y 3 del Arreglo de Lisboa. Estos mecanismos pueden ser legislación *sui generis* u otro tipo de legislación y, tal como se estipula en la Regla 5.2)a)vi) del Reglamento del Arreglo de Lisboa, la formalización de la protección en virtud de dicha legislación puede llevarse a cabo en virtud de disposiciones legislativas o administrativas, de decisiones judiciales o a raíz de un registro.
6. Sin embargo, como se señala en muchas contribuciones a la encuesta, resultaría útil formalizar esta interpretación flexible de las disposiciones del Artículo 1.2) del Arreglo de Lisboa y la Regla 5.2)a)vi) del Reglamento del Arreglo y modificar las disposiciones en cuestión añadiendo unas palabras en las que se especifique que son aplicables a los diversos mecanismos de aplicación de los Artículos 1.2), 2 y 3 y se aclare si la lista de la Regla 5.2)a)vi) es exhaustiva o simplemente indicativa. En algunas contribuciones se indica que las palabras “como tales” deberían suprimirse del Artículo 1.2) debido a que pueden conducir a que una interpretación flexible se ponga en entredicho. En algunas otras contribuciones se sugiere que podría elaborarse una ley tipo que se centre en los diversos medios de reconocimiento y protección que existen en el mundo.
7. En muchas contribuciones a la encuesta se indica que, si se modifica el Artículo 2 del Arreglo de Lisboa para añadir una definición de indicaciones geográficas en consonancia con el Artículo 22.1) del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (“Acuerdo sobre los ADPIC”), como muchos han sugerido en respuesta a la pregunta 2 del cuestionario de la encuesta, podría ser adecuado realizar la modificación correspondiente del Artículo 1.2) del Arreglo de Lisboa. A este respecto, parece que la cuestión es que una modificación de este tipo del Artículo 1.2) debería tener en cuenta que algunas legislaciones nacionales pueden establecer una definición de indicaciones geográficas y otras legislaciones nacionales dos definiciones de indicaciones geográficas, a saber una definición de indicaciones geográficas y otra de denominaciones de origen. El reconocimiento y la protección en un país de origen sobre la base de una sola definición, tal como figura en una legislación

nacional del primer tipo mencionado, puede que no proporcione información suficiente para determinar, sobre la base de legislaciones nacionales que contienen dos definiciones, si se satisfacen esas dos definiciones o sólo una de ellas. Por supuesto, se tratará de una cuestión de importancia particular si el alcance de la protección de una denominación de origen de conformidad con la legislación nacional es mayor que el que recibe una indicación geográfica. Esas contribuciones también ponen de relieve que la cuestión es aún más importante si el reconocimiento y la protección en virtud de la legislación nacional se llevan a cabo sobre la base de una marca colectiva, de certificación o de garantía, o sobre la base de una ley de competencia desleal o una ley de protección de los consumidores. Otra contribución defiende el punto de vista de que, si esos diversos títulos de protección pueden constituir la base del registro del sistema de Lisboa, su ámbito de protección debería ponerse en sintonía.

8. Por consiguiente, parece que es necesario que en los Artículos 1, 2 y 3 del Arreglo de Lisboa se proporcionen aclaraciones en relación con su aplicación a los diversos medios de reconocimiento y protección que pueden existir a escala nacional, a saber: a) los títulos de protección disponibles para las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas, tal como se definen en virtud del Arreglo; b) las definiciones del objeto de protección en base a las cuales se conceden títulos de protección; c) el alcance de la protección en virtud de esos títulos de protección para las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas; d) los criterios aplicables para determinar si la protección en el país de origen en virtud de uno de esos títulos puede ser aceptable para la protección en virtud de otro de esos títulos en otro Estado parte, especialmente si los criterios de reconocimiento o el alcance de la protección difieren de uno a otro, y e) en caso de que se pueda otorgar protección, hasta qué punto puede concederse en virtud de más de un título.

### **Examen sustantivo**

9. En algunas contribuciones se señala que, cualesquiera que sean los medios de protección que se aplican en el país de origen, la presentación de una solicitud internacional tiene que estar precedida en ese país por un examen sustantivo a fin de validar que la denominación en cuestión está conforme con la definición aplicable en virtud del Arreglo de Lisboa. En otra contribución se indica que la protección en el país de origen debería seguir siendo un requisito previo para los registros internacionales en virtud del Arreglo.

## **II. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES**

10. Esta cuestión fue objeto de la pregunta 2 del cuestionario de la encuesta. La pregunta es la siguiente:

Pregunta 2: ¿Debe modificarse la definición del Artículo 2 del Arreglo de Lisboa?

### **Objetivo de la pregunta**

11. El objetivo de esta pregunta era estudiar si resulta necesaria o deseable una modificación del Artículo 2 del Arreglo de Lisboa a fin de mejorar el Sistema de Lisboa. La razón por la que se estudia esto se explicó en el cuestionario de la manera que figura a continuación. Aunque existen una serie de legislaciones nacionales que establecen la protección de las denominaciones de origen tomando como base la definición prevista en el Artículo 2.1) del Arreglo de Lisboa, otras legislaciones protegen las indicaciones geográficas sobre la base de la definición prevista en el Artículo 22.1) del Acuerdo sobre los ADPIC. Algunas legislaciones contemplan tanto la definición de “denominación de origen” como la definición de “indicación geográfica”, o variaciones de estos términos. Además, también hay legislaciones que rigen el mismo tema sin definir el término “denominación de origen” o el término “indicación geográfica”.

### Texto de las disposiciones en cuestión

12. El texto del Artículo 2 del Arreglo de Lisboa actualmente reza lo siguiente:

#### “Artículo 2

“[Definición de las nociones de denominación de origen y de país de origen]

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

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

13. El Artículo 22.1) del Acuerdo sobre los ADPIC dispone lo siguiente:

#### “Artículo 22: Protección de las indicaciones geográficas

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

[...]

### Conclusión principal

14. La principal conclusión que se puede extraer de las diversas contribuciones que se han recibido en el contexto de la encuesta es que el Artículo 2 del Arreglo de Lisboa debería cubrir tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas, aunque parece que no todos los que han realizado contribuciones comparten este punto de vista. Sin embargo, se han expresado diferentes opiniones sobre cómo conseguir esa cobertura. Tal como se señaló en los párrafos anteriores, estas opiniones se han centrado en los elementos de las disposiciones en cuestión, y se resumen en los párrafos que vienen a continuación.

### ¿Denominaciones de origen o indicaciones geográficas?

15. La propuesta básica que figura en las contribuciones de los Estados parte en el Arreglo de Lisboa en lo que respecta a que el Arreglo cubra tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas consiste en que se introduzca una definición de indicaciones geográficas en el Artículo 2 del Arreglo de Lisboa. La opinión mayoritaria de esos Estados contratantes es que debe conservarse la definición de denominaciones de origen del Artículo 2 pero que podría añadirse una segunda definición a fin de cubrir las indicaciones geográficas. Como modelo para esa segunda definición se ha hecho referencia al Artículo 22.1) del Acuerdo sobre los ADPIC, y también al Artículo 2 del Reglamento (CE) N° 510/2006 del Consejo de 20 de marzo de 2006 sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. En algunas de esas contribuciones también se sugiere que, a largo plazo, sería deseable hacer converger, o incluso unificar, las definiciones.
16. La mayor parte de las contribuciones recibidas de los Estados que no son parte en el Arreglo de Lisboa también señalan que en el Arreglo de Lisboa tendría que introducirse una definición como la que figura en el Artículo 22.1) del Acuerdo sobre los ADPIC.

Asimismo, la opinión mayoritaria de esos países parece ser que debería mantenerse la definición de denominación de origen que figura en el Artículo 2 del Arreglo de Lisboa pero que podría añadirse una segunda definición a fin de cubrir las indicaciones geográficas.

17. La organización intergubernamental que ha contribuido a la encuesta opina que el Arreglo de Lisboa debería prever la posibilidad de proteger todas las indicaciones que satisfacen la definición del Artículo 22.1) del Acuerdo sobre los ADPIC, y que incluso podría ser apropiado adoptar una terminología común, sustituyendo el término “denominación de origen” por el término “indicación geográfica” y utilizando la definición de indicación geográfica que figura en el Acuerdo sobre los ADPIC.
18. En lo que respecta a las organizaciones no gubernamentales que han contribuido a la encuesta, una de ellas señala que debería modificarse el Artículo 2 del Arreglo de Lisboa a fin de sustituir el término “denominación de origen” por la noción más amplia de “indicación geográfica”, a los fines de lograr una mayor armonización con las definiciones establecidas en el Reglamento de la Unión Europea y el Acuerdo sobre los ADPIC. Según otro punto de vista, debe mantenerse el concepto de denominación de origen, que resulta adecuado (es necesario de que exista un vínculo entre el entorno geográfico y la calidad o características del producto) y se ha consolidado a lo largo de los años. A este respecto, se expresaron dos opiniones, a saber: 1) que debería modificarse el Artículo 2 añadiendo un párrafo en el que se disponga que las indicaciones geográficas que entran dentro de la definición del Acuerdo sobre los ADPIC también se protegerán como indicaciones geográficas en virtud del Arreglo de Lisboa, y 2) que no debería restarse fuerza al Artículo 2 introduciendo una definición más amplia. En este contexto, también se sugiere que en la definición del Arreglo de Lisboa el término “denominación de origen” se sustituya por “denominación internacional de origen” a fin de evitar cualquier confusión entre las denominaciones de origen protegidas en virtud del Sistema de Lisboa y las protegidas en virtud del Reglamento de la Unión Europea.
19. Las dos contribuciones que se recibieron del mundo académico abogan por la inclusión en el Arreglo de Lisboa de la definición de indicaciones geográficas del Acuerdo sobre los ADPIC, pero manteniendo la distinción entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas (habida cuenta de la relación cualitativa aplicable). Además, en una de esas contribuciones se indica que las definiciones deberían permitir que las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen puedan utilizarse para productos y servicios. En la otra contribución se sugiere que se examine la posibilidad de adoptar un protocolo al Arreglo de Lisboa: mientras que la noción estricta de denominación de origen se mantendría en el Arreglo de Lisboa, en ese protocolo se podría utilizar la noción más consensuada y flexible de indicación geográfica, tal como se define en el Acuerdo sobre los ADPIC. En relación con las denominaciones geográficas registradas como denominaciones de origen en virtud del Arreglo de Lisboa y también como indicaciones geográficas en virtud del protocolo propuesto, el Arreglo de Lisboa continuaría siendo aplicado con normalidad por las partes contratantes, o por las partes contratantes tanto del Arreglo de Lisboa como de dicho protocolo, y el protocolo se aplicaría cuando una de las partes contratantes fuese parte en el protocolo pero no en el Arreglo de Lisboa.
20. La organización profesional que ha contribuido a la encuesta opina que resultaría útil poner en consonancia la definición de denominación de origen en virtud del Arreglo de Lisboa con la de indicación geográfica a tenor de lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC, a fin de que el Artículo 2 del Arreglo establezca, por ejemplo, “Definiciones de nociones de apelaciones de origen o indicaciones geográficas y país de origen” o “Definiciones de nociones de indicaciones geográficas y país de origen”.

### **Alcance del término “Denominación geográfica”<sup>2</sup>**

21. En algunas contribuciones de Estados parte en el Arreglo de Lisboa se indica que el Artículo 2 del Arreglo debería modificarse a fin de incluir los nombres geográficos y no geográficos tradicionales. En otra contribución se señala que esta modificación no es necesaria, ya que una amplia interpretación de la noción de “denominación geográfica” (o incluso “nombre geográfico”) incluiría toda clase de signos que puedan servir para designar un producto procedente de un determinado territorio. Asimismo, también se sugirió que “un nombre geográfico” podría sustituirse por “una indicación utilizada para identificar un producto como procedente de...”, a fin de abarcar también las denominaciones tradicionales que tienen connotaciones geográficas.
22. En otras contribuciones a la encuesta, incluidas las de algunos Estados que no son parte en el Arreglo de Lisboa, una organización no gubernamental y ambas contribuciones del mundo académico, también se ha expresado la opinión de que la noción de denominación de origen debería ampliarse a fin de incluir también las denominaciones tradicionales (a saber, las denominaciones de origen que no tienen un nombre geográfico pero que, sin embargo, se percibe que tienen un origen geográfico específico).

### **Áreas transfronterizas; noción de “país de origen”**

23. En algunas contribuciones se señala que debería revisarse la definición de “país de origen” del Artículo 2.2) del Arreglo de Lisboa a fin de dar cabida: 1) a la posible adhesión de organizaciones intergubernamentales, y 2) al registro de las denominaciones de origen sobre productos procedentes de áreas transfronterizas. En la contribución de uno de los representantes del mundo académico se propone suprimir el Artículo 2.2).
24. En lo que respecta al punto 1) del párrafo anterior, en las contribuciones de dos Estados parte en el Arreglo de Lisboa, una organización no gubernamental, la organización intergubernamental que ha respondido al cuestionario y uno de los representantes del mundo académico se señala que el Arreglo de Lisboa debería modificarse a fin de permitir la adhesión de las organizaciones intergubernamentales o regionales y, de esta forma, convertirlo en más atractivo y hacer que aumenten las posibilidades de nuevas ratificaciones.
25. En relación con el punto 2), en la contribución de un Estado parte en el Arreglo de Lisboa se sugiere que el Reglamento del Arreglo podría disponer expresamente la posibilidad de solicitudes transfronterizas, que tendrían que ser presentadas conjuntamente por grupos de productores de un área geográfica transfronteriza, ya que nada en el Arreglo de Lisboa justifica el hecho de asumir que una denominación de origen sólo pueda solicitarse en el país de origen. Un Estado no contratante del Arreglo de Lisboa también opina que, habida cuenta de que el entorno geográfico que proporciona el producto, al que hacen referencia la denominación de origen y ciertas cualidades o características,

---

<sup>2</sup> Después de realizar consultas con los Estados parte en el Arreglo de Lisboa, de conformidad con el Artículo 17.1)b) del Arreglo de Lisboa, el Director General ha tomado las disposiciones necesarias para corregir las versiones en inglés y español del Arreglo de Lisboa. Una de las correcciones que se ha realizado en la versión en inglés corresponde al término “*geographical name*” de la antigua versión, que se ha cambiado por “*geographical denomination*”. Se trata de una traducción más fiel del término “*dénomination géographique*” que aparece en la versión en francés, que fue la versión que se utilizó para firmar el Arreglo (véase Artículo 17.1)a) del Arreglo).

puede ser compartido por varios países (áreas transfronterizas), debe estipularse que una denominación de origen de ese tipo podrá ser registrada, de manera individual o colectiva, por los países interesados. Esta opinión también la comparte la organización intergubernamental que ha contribuido a la encuesta.

### **Calidad, reputación, características y vínculo con el entorno geográfico<sup>3</sup>**

26. Un Estado parte en el Arreglo de Lisboa señala que, habida cuenta de la redacción del Artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, la noción de “reputación” debería incluirse en la definición que figura en el Artículo 2.1) del Arreglo, logrando de esta forma un mayor nivel de convergencia a escala internacional. Otro Estado parte en el Arreglo opina que la definición de denominación de origen corresponde a una práctica establecida y una realidad concreta en relación con productos que poseen características derivadas de un determinado entorno natural y de los conocimientos técnicos de los habitantes del área de producción, y, por consiguiente, no deben alterarse los criterios necesarios para poder obtener su protección. En la contribución de uno de los representantes del mundo académico se expresa una preferencia por el mantenimiento del requisito en lo que respecta a una fuerte conexión con el entorno geográfico, pero sugiere que este vínculo puede basarse en “los factores naturales o los factores humanos” y no en “los factores naturales y los factores humanos”, como se estipula actualmente.
27. Un Estado no contratante del Arreglo de Lisboa señala que no es deseable que la definición de denominación de origen que figura en el Artículo 2.1) del Arreglo de Lisboa incluya la noción de “reputación”. Para una denominación de origen debería seguir siendo obligatorio demostrar que existe un vínculo entre la calidad o las características del producto y su entorno geográfico (incluidos los factores naturales y humanos). Por sí sola, la reputación no puede ser un criterio en base al cual pueda establecerse un vínculo de ese tipo cuando se trata de una denominación de origen. No ocurre lo mismo en lo que respecta a las indicaciones geográficas en virtud del Artículo 22.1) del Acuerdo sobre los ADPIC. La reputación tampoco puede ser un criterio obligatorio para las denominaciones de origen. Uno de los representantes del mundo académico apoya esta opinión. Otro Estado que no es parte en el Arreglo de Lisboa señala que la definición del Artículo 2 del Arreglo podría mejorarse incluyendo la posibilidad de registrar una indicación geográfica que sirva para designar un producto cuya reputación se debe al entorno geográfico.

### **III. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN**

28. Esta cuestión fue objeto de las preguntas 3 y 4 del cuestionario de la encuesta. Las preguntas son las siguientes:

Pregunta 3: ¿Debe modificarse el Artículo 3 del Arreglo de Lisboa de modo que aborde la protección de las denominaciones de origen contra su uso para designar productos que no sean del mismo género? y, en caso afirmativo, ¿cuáles son criterios que deben tenerse en cuenta?

Pregunta 4: ¿Qué modificaciones habría que introducir en el Artículo 3 en función de las repuestas a las preguntas 1 y 2 que anteceden?

---

<sup>3</sup> Véase nota a pie de página 1. Una de las correcciones de la versión en inglés concierne a la expresión “*quality and characteristics*” de la antigua versión, que se ha cambiado por la expresión “*quality or characteristics*” a fin de ponerla en consonancia con “*la qualité ou les caractères*” del texto francés.

### Objetivo de las preguntas

29. La pregunta 3 se formuló con tres objetivos. El primer objetivo consistía en examinar si el alcance de la protección en virtud del Artículo 3 del Arreglo de Lisboa se entiende, por lo general, de la misma manera que se explica en el cuestionario, a saber, que, aunque el Arreglo de Lisboa no define los términos “usurpación” e “imitación”, que contiene su Artículo 3, la historia de su negociación parece que demuestra que esos términos tienen por objeto impedir el uso de una denominación de origen registrada internacionalmente para designar un producto del mismo género que no sea originario del lugar designado por la denominación de origen, o un producto del mismo género que, si bien es originario del mismo lugar, no satisface los requisitos de calidad o no posee las características propias de la denominación de origen. El segundo objetivo de la pregunta era conseguir información sobre si la protección en base a esos términos se considera suficiente. El tercer objetivo de la pregunta 3 era examinar si su alcance debería ampliarse a fin de proporcionar también protección contra la utilización de productos que no son del mismo género que los productos a los que se aplica la denominación de origen registrada internacionalmente.
30. A este respecto, el objetivo de la pregunta 4 era examinar qué cambios habría que realizar en el Artículo 3 en función de todos los cambios que, en respuesta a las preguntas 1 y 2, respectivamente, se ha sugerido introducir en los Artículos 1 y 2.

### Texto de las disposiciones en cuestión

31. El Artículo 3 del Arreglo de Lisboa actualmente estipula lo siguiente:

#### “Artículo 3

“[Contenido de la protección]

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

### Principales conclusiones

32. Mientras que las contribuciones de los Estados parte en el Arreglo de Lisboa en general confirman que se comprenden bien los términos “usurpación e imitación” que figuran en la descripción antes mencionada, en las contribuciones de los Estados que no son parte en el Arreglo de Lisboa generalmente se piden aclaraciones sobre el significado de esos términos.
33. Aunque parece que algunos Estados parte en el Arreglo de Lisboa opinan que el alcance de la protección en virtud del Artículo 3 es suficiente, otros Estados parte indicaron que el Artículo 3 tiene que modificarse a fin de cubrir ciertos tipos de usos que no cubren los términos “usurpación e imitación”, tanto en relación con el uso de la denominación de origen en productos del mismo tipo como respecto de productos que no son del mismo tipo. En algunas de las otras contribuciones también se han realizado sugerencias a este respecto.
34. Habida cuenta de las respuestas que se recibieron en relación con las preguntas 1 y 2 del cuestionario, tal como se indicó en los párrafos 7 y 8 se tendrían que proporcionar aclaraciones en el Artículo 3 del Arreglo de Lisboa.

### **Alcance de las disposiciones actuales del Artículo 3**

35. En algunas contribuciones se indica que la protección en virtud de las disposiciones del Artículo 3 puede utilizarse frente a cualquier utilización directa o indirecta en relación con productos y servicios idénticos o comparables. Sin embargo, también se señala que las denominaciones no sólo deben protegerse en caso de utilización en productos “comparables”, ya que, a primera vista, no parece estar justificado limitarse a esos productos. En otra contribución se indica que dicha protección debería seguir limitándose a la utilización en relación con productos o servicios idénticos o similares. Sin embargo, también se ha expresado la opinión de que esos criterios basados en la marca no encajan necesariamente con los criterios en base a los que se protegen las denominaciones de origen. En otra contribución se pide que la protección se amplíe a productos relacionados o vinculados.
36. En una serie de contribuciones se sugiere que podrían aplicarse criterios que no sean la “usurpación y la imitación”. En algunas se señala que, en lugar de eso, deberían utilizarse criterios centrados en los usos que pueden generar confusión. Según otra de estas opiniones, los conceptos de “usurpación e imitación” deberían alinearse con las normas de posibilidad de confusión o dilución o usurpación de la reputación de conformidad con la legislación de marcas. Sin embargo, también se indica lo contrario, a saber que deberían descartarse los criterios vinculados con un riesgo de confusión entre productos, ya que las denominaciones de origen se protegen en base a su calidad o características inherentes y no en base a su carácter distintivo entre otros productos. También se propone sustituir los términos “usurpación o imitación” por la prohibición de la utilización de términos de rectificación tales como “tipo”, “especie”, “género”, “sistema”, “similar”, “substituto”, “idéntico”, u otros términos similares, en un producto, contenedor, caja, cinta, etiqueta, factura, folleto, afiche o cualquier otro medio de divulgación o anuncio, sin indicar claramente la verdadera procedencia del producto.
37. Asimismo, se sugiere que se aclare que la usurpación y la imitación no sólo cubren los casos en los que en el producto o bien no se ha indicado el verdadero origen de la denominación, sino también las situaciones en las que el producto o bien no cumple con los requisitos en materia de denominación de origen.

### **Uso para designar productos que no sean del mismo género**

38. Algunos Estados parte en el Arreglo de Lisboa han indicado que el Artículo 3 no debería modificarse a fin de disponer la protección frente a todo uso de la denominación de origen en relación con productos que no sean del mismo género. Algunos de los Estados que no son parte en el Arreglo de Lisboa comparten este punto de vista.
39. En una serie de contribuciones se ha expresado la opinión de que, cuando no queda claro qué es lo que cubren los términos “usurpación o imitación”, tampoco queda claro si su alcance se limita a los productos que son del mismo género o se extiende a los productos que no son del mismo género. Uno de los Estados parte en el Arreglo de Lisboa indica que su legislación prohíbe el uso indebido de una denominación de origen y que, aunque en ésta no se especifica lo que constituye uso indebido, es menos probable que éste se produzca en lo que respecta a productos que no son del mismo género. En otra de esas contribuciones, realizada por una organización no gubernamental, se sugiere que se modifique el Artículo 3 a fin de añadir una segunda frase que rece: “La protección prevista en este Artículo también se aplica a la utilización ilícita de la denominación de origen en productos que no sean del mismo género”.
40. En otras contribuciones se sugiere que se realice una modificación del Artículo 3 a fin de estipular otros criterios sobre la base de los cuales se protegerán las denominaciones de origen frente a su uso en productos que no son del mismo género. Se han propuesto diferentes criterios, que pueden clasificarse de la manera siguiente:

- i) Criterios centrados en el uso que tiene por objeto obtener un beneficio que no pueda justificarse, o si se perjudica la reputación de la denominación de origen.
  - ii) Criterios centrados en el uso o la evocación de la denominación en la designación o presentación de un producto, cuando dicho uso o evocación es de una naturaleza tal que resulta engañosa para el público en lo que respecta al origen geográfico del producto de que se trate y la composición de los productos; o criterios centrados en una utilización que explote o debilite la reputación de la denominación de origen.
  - iii) Criterios centrados en la utilización deshonesto o engañosa en lo que respecta a los productos, su origen o su fabricante.
  - iv) Criterios centrados en todo uso, según cuál sea el tipo o género de productos y su origen, y también en si el uso entra dentro del ámbito de los usos autorizados por la autoridad competente.
  - v) Criterios centrados en actos de competencia desleal, en particular en las actividades parasitarias.
  - vi) Criterios centrados en el uso que puede causar confusión.
41. En lo que respecta a los criterios mencionados en el párrafo anterior en los puntos i), iii) y v), en algunas contribuciones se especifica que, además, la utilización en cuestión debe haberse realizado de mala fe.
42. En cuanto a los criterios señalados en el punto ii) del párrafo 40, en algunas contribuciones se indica que “evocación” se refiere a situaciones en las que el término utilizado para designar un producto incorpora parte de una denominación o indicación protegida, por lo que cuando el consumidor ve el nombre del producto, la imagen que éste provoca en su mente es la del producto cuya denominación o indicación se protege.
43. En relación con los criterios señalados en el punto v) del párrafo 40, se indica que este tipo de violaciones concierne fundamentalmente a las denominaciones con mucha reputación y que para determinar si una denominación tiene suficiente reputación pueden utilizarse diversos criterios: duración del uso, alcance del uso comercial, conocimiento de la denominación por una parte significativa del público pertinente (tal como puede sustentarse utilizando encuestas, publicaciones, actividades de promoción, etc.). Estos criterios tienen que aplicarse en el país en el que debe tener efecto la protección que se ha solicitado.
44. Respecto de los criterios señalados en el punto vi) del párrafo 40, también se expresa un punto de vista contrario, a saber que debe descartarse el criterio vinculado con el riesgo de confusión entre productos, ya que las apelaciones de origen están protegidas partiendo de su calidad o características inherentes y no en base a su carácter distintivo entre otros productos.

#### **Nuevas formas de usurpación**

45. Se ha expresado la opinión de que el desarrollo de nuevas tecnologías conduce a nuevas formas de usurpación, especialmente a través del uso en los nombres de dominio de denominaciones geográficas protegidas por denominaciones de origen. Aunque el registro internacional de una denominación de origen en virtud del Arreglo de Lisboa conduce a obtener un título de protección internacional que abarca la protección contra dichas prácticas, su eficacia podría mejorarse, en particular si la denominación de origen pudiera beneficiarse de las disposiciones que establecen los procedimientos de resolución de controversias.

## **Relación entre las indicaciones geográficas y las marcas**

46. Algunos participantes en la encuesta han propuesto que en el Arreglo se incluyan disposiciones que aborden la relación entre las marcas y las indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Dichas disposiciones deberían otorgar protección a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen frente al registro de marcas que contengan una indicación geográfica o una apelación de origen o que consistan en ella, si su uso puede provocar una de las situaciones cubiertas por el Artículo 3. Sin embargo, también deberían establecerse disposiciones a fin de salvaguardar derechos sobre marcas adquiridos de buena fe antes de la fecha en la que se empezó a proteger la indicación geográfica o la apelación de origen. Además, deben establecerse disposiciones para proteger las marcas notoriamente conocidas frente al registro de una indicación geográfica o una apelación de origen, si ello puede resultar engañoso para el consumidor en lo que respecta a la verdadera identidad del producto.
47. Una de las organizaciones no gubernamentales también opina que la relación entre las marcas y las denominaciones de origen o indicaciones geográficas está regida por los principios de prioridad, exclusividad y territorialidad, en base a lo cual debe denegarse o invalidarse la protección de una denominación de origen o indicación geográfica cuando entra en conflicto con marcas ya existentes. Esto se determina desde la perspectiva del país en el que se solicita la protección. Bajo ninguna circunstancia podrá utilizarse la protección de una denominación de origen o indicación geográfica como base para una reclamación con miras prohibir el uso de una marca con una prioridad anterior a la denominación de origen o indicación geográfica.

## **IV. PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD O DE REGISTRO**

48. Esta cuestión fue objeto de la pregunta 5 del cuestionario de la encuesta. La pregunta es la siguiente:

Pregunta 5: ¿Contiene la solicitud o el procedimiento de registro elementos que es necesario mejorar? y, en caso afirmativo, ¿cuáles son esos elementos?

### **Objetivo de la pregunta**

49. En su introducción a las preguntas 5 a 8 del cuestionario, la Oficina Internacional explicó que la historia de negociación del Arreglo de Lisboa pone de manifiesto que el Sistema de Lisboa permite: a) exigir al país de origen que suministre suficiente información en las solicitudes internacionales para permitir que los demás Estados contratantes realicen un examen adecuado con miras a determinar si pueden asegurar la protección de las denominaciones de origen en cuestión registradas internacionalmente; b) exigir a esos otros países que, en el plazo de un año contado desde la recepción de la notificación del registro internacional, tomen una decisión respecto a la protección y, en caso de declaración de denegación, que especifiquen los motivos de tal denegación; y c) evitar que la denominación de origen en cuestión se transforme en una denominación genérica. En este contexto, el objetivo de la pregunta 5 era examinar si los requisitos actuales para las solicitudes internacionales son suficientes para permitir un examen adecuado por parte de otros Estados parte en el Arreglo de Lisboa.

## Texto de las disposiciones en cuestión

### “Artículo 5

“[Registro internacional; [...]]

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

“2) La Oficina Internacional notificará sin demora los registros a las Administraciones de los diversos países de la Unión particular y los publicará en un repertorio periódico.”

### “Regla 5

“*Condiciones relativas a la solicitud internacional*

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

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

“i) el país de origen;

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

“iii) la denominación de origen para la que se solicita el registro, en el idioma oficial del país de origen o, cuando el país de origen tenga varios idiomas oficiales, en uno o varios de dichos idiomas;

“iv) el producto al que se aplica la denominación;

“v) el área de producción del producto;

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

“b) Cuando los nombres del titular o de los titulares del derecho a usar la denominación de origen o del área de producción estén en caracteres no latinos, dichos nombres se indicarán mediante una transcripción en caracteres latinos; la transcripción se basará en el sistema fonético del idioma de la solicitud internacional.

“c) Cuando la denominación de origen esté en caracteres no latinos, la indicación a la que se refiere el apartado a)iii) deberá ir acompañada de una transcripción en caracteres latinos; la transcripción se basará en el sistema fonético del idioma de la solicitud internacional.

“d) La solicitud internacional deberá ir acompañada de una tasa de registro cuyo importe se establece en la Regla 23.”

“3) *[Contenido facultativo de la solicitud internacional]* La solicitud internacional podrá indicar o contener:

“i) la dirección del titular o titulares del derecho a usar la denominación de origen;

“ii) una o varias traducciones de la denominación de origen, en tantos idiomas como lo desee la Administración competente del país de origen;

“iii) una declaración a los efectos de que no se reivindicó la protección en relación con determinados elementos de la denominación de origen;

“iv) una declaración según la cual se renuncia a la protección en uno o en varios países contratantes específicamente designados;

“v) una copia, en el idioma original, de las disposiciones, las decisiones o el registro mencionados en el párrafo 2)a)vi).”

*“Regla 6  
“Solicitudes irregulares*

“1) *[Examen de la solicitud y subsanación de las irregularidades]* a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2), si la Oficina Internacional estima que la solicitud internacional no cumple los requisitos establecidos en la Regla 3.1) o en la Regla 5.1) y 2), diferirá el registro e invitará a la Administración competente a subsanar la irregularidad observada en un plazo de tres meses contados a partir de esa invitación.

“b) Si la Administración competente no subsana la irregularidad observada en un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la invitación mencionada en el apartado a), la Oficina Internacional enviará una comunicación a dicha Administración, recordándole su invitación. El envío de esa comunicación no incidirá en modo alguno en el plazo de tres meses mencionado en el apartado a).

“c) Si la Oficina Internacional no recibe la subsanación de la irregularidad en el plazo de tres meses especificado en el apartado a), rechazará la solicitud internacional e informará de ello a la Administración competente del país de origen.

“d) Cuando, de conformidad con el apartado c), se rechace una solicitud internacional, la Oficina Internacional reembolsará las tasas pagadas en relación con esa solicitud, previa deducción de la cantidad correspondiente a la mitad de la tasa de registro mencionada en la Regla 23.

“2) *[Solicitud internacional no considerada como tal]* Si la solicitud internacional no ha sido presentada a la Oficina Internacional por la Administración competente del país de origen, no será considerada como tal por la Oficina Internacional y se devolverá al remitente.”

*“Regla 7  
“Inscripción de la denominación de origen en el Registro Internacional*

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

“2) *[Contenido del registro]* En el registro internacional figurarán o se indicarán:  
“i) todos los datos contenidos en la solicitud internacional;  
“ii) el idioma en el que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional;  
“iii) el número del registro internacional;  
“iv) la fecha del registro internacional.”

*“Regla 8  
“Fecha del registro internacional y sus efectos*

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

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

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

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

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

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

### **Principales conclusiones**

50. En las contribuciones de muchos Estados parte en el Arreglo de Lisboa se indica que los procedimientos de solicitud o registro no requieren ninguna mejora concreta. Según estas contribuciones, los requisitos actuales para las solicitudes son suficientes. Esta opinión la comparten dos Estados que no son parte en el Arreglo de Lisboa, dos organizaciones no gubernamentales, y uno de los representantes del mundo académico. Sin embargo, unos de los Estados parte en el Arreglo indica que resulta importante garantizar que los Estados parte tratan por igual todas las solicitudes internacionales.
51. Por lo general, las contribuciones de los Estados que no son parte en el Arreglo de Lisboa reflejan la opinión de que esta cuestión concreta concierne básicamente a los Estados contratantes del Arreglo y que es difícil responder sin tener experiencia en lo que respecta a los procedimientos de solicitud o de registro en virtud del Arreglo de Lisboa.
52. Sin embargo, se han realizado algunas sugerencias en relación con ciertas modificaciones en los procedimientos, tal como se refleja en los párrafos que vienen a continuación

### **Información que contiene la solicitud internacional y acceso a dicha información**

53. En algunas contribuciones, tanto de Estados parte en el Arreglo de Lisboa como de Estados que no son parte en el Arreglo, se indica que la información que se proporciona en las solicitudes internacionales podría mejorarse y sugieren que debería pedirse al país de origen que en la solicitud internacional mencione explícitamente los elementos en base a los cuales se protege la denominación de origen, especialmente los elementos que ponen de manifiesto que se han cumplido los requisitos de la definición que figura en el Artículo 2 del Arreglo de Lisboa, incluidos los concernientes a la relación entre el producto y el área de producción (en particular, la calidad, características o reputación del producto que se pueden atribuir fundamentalmente al origen geográfico), o que señale cómo se puede acceder fácilmente a dicha información. Esto ayudará a los otros Estados parte en el Arreglo de Lisboa a realizar análisis independientes sobre si se cumplen los requisitos para otorgar protección y sobre si se puede otorgar dicha protección; y permitirá que se informe adecuadamente al público y a los comerciantes y titulares de marcas posiblemente afectados. En la contribución de una de las empresas privadas se sugiere que debe haber más flexibilidad en lo que respecta a la traducción de los nombres a otros idiomas, ya que las traducciones literales no siempre son buenas traducciones.

### Condiciones relativas a la solicitud internacional

54. Algunas otras contribuciones van más allá y sugieren modificar la Regla 5.2)a). Por consiguiente, se señala que habría que añadir la condición de que en la solicitud internacional se mencionen los elementos que demuestran la relación que existe entre el producto y el área de producción (en particular, la calidad, características o la reputación del producto que se pueden atribuir fundamentalmente al origen geográfico). Asimismo, se ha sugerido que se exija que las solicitudes internacionales reflejen las especificaciones del producto, así como la identidad de los organismos que se ocupan de verificar la observancia y las tareas que éstos llevan a cabo.
55. También se ha propuesto que se simplifique la lista de requisitos que figura en la Regla 5. 2)a), debido a que, por ejemplo, el área de producción ya debería estar cubierta como un elemento de la disposición, decisión o registro en virtud del cual se protege la denominación de origen en el país de origen. Sin embargo, según otra sugerencia debería exigirse al país de origen que defina claramente las fronteras de cada denominación de origen, a saber, los límites de determinada localidad geográfica, región o territorio en relación con los que se ha concedido la denominación de origen, así como la conexión entre las calidades o características del producto y el entorno geográfico del área de producción.
56. Asimismo, se ha señalado que, si se modifican los Artículos 1 y 2 del Arreglo, tal como se ha sugerido en diversas contribuciones, podría ser necesario realizar las modificaciones correspondientes en las solicitudes internacionales y los procedimientos de registro. Según una propuesta más concreta, en los procedimientos de solicitud y registro deberían contemplarse las denominaciones de origen o indicaciones geográficas que consisten en diseños o imágenes.
57. En otras contribuciones se ha pedido la modificación de la Regla 5 del Reglamento del Arreglo de Lisboa a fin de que, para facilitar las notificaciones a los titulares de derechos, en las solicitudes internacionales figuren los nombres de las personas jurídicas o naturales concretas así como sus direcciones.

### V. DECLARACIONES DE DENEGACIÓN

58. Esta cuestión fue objeto de la pregunta 6 del cuestionario de la encuesta. La pregunta es la siguiente:

Pregunta 6: ¿Contienen los procedimientos de notificación de declaración de denegación, retirada de una declaración de denegación y declaración de concesión de la protección elementos que es necesario mejorar? y, en caso afirmativo, ¿cuáles son esos elementos?

#### Objetivo de la pregunta

59. En su introducción a las preguntas 5 a 8 del cuestionario, la Oficina Internacional explicó que la historia de negociación del Arreglo de Lisboa pone de manifiesto que el sistema de Lisboa permite: a) exigir al país de origen que suministre suficiente información en las solicitudes internacionales para permitir que los demás Estados contratantes realicen un examen adecuado con miras a determinar si pueden asegurar la protección de las denominaciones de origen en cuestión registradas internacionalmente; b) exigir a esos otros países que, en el plazo de un año contado desde la recepción de la notificación del registro internacional, tomen una decisión respecto a la protección y, en caso de declaración de denegación, que especifiquen los motivos de tal denegación; y c) evitar que la denominación de origen en cuestión se transforme en una denominación genérica. En este contexto, el objetivo de la pregunta 6 era examinar si las disposiciones del Arreglo de Lisboa y del Reglamento del Arreglo en relación con las declaraciones de denegación, la retirada de dichas declaraciones y la declaración de concesión de protección abordan la cuestión de manera satisfactoria.

60. Explicando de manera más pormenorizada las disposiciones en cuestión, a la luz de la historia de la negociación del Arreglo de Lisboa, en la reseña del Arreglo de Lisboa que se distribuyó junto con el cuestionario de la encuesta, la Oficina Internacional indicó que las declaraciones de denegación tienen que satisfacer dos requisitos:
- a) El primero atañe a los plazos: la denegación ha de ser notificada a la Oficina Internacional en el plazo de *un año* a partir de la fecha de recepción de la notificación de registro por la Administración competente del país contratante interesado.
  - b) El segundo requisito atañe al contenido: en la declaración de denegación se han de indicar los motivos de denegación.
61. Tal como pone de relieve la historia de la negociación, la denegación podrá basarse en situaciones de hecho o de derecho. Por ejemplo, la Administración competente de un país contratante podrá basar su denegación en que la denominación ya ha adquirido, en su territorio, un carácter genérico para designar el producto o servicio al que se refiere, o en que la designación geográfica no se ajusta a la definición de denominación de origen establecida en el Arreglo de Lisboa, o en que la denominación en cuestión plantearía un conflicto con una marca u otro derecho que ya está protegido en ese país. En la práctica, se han invocado diversos motivos en las declaraciones de denegación, tal como ponen de manifiesto las estadísticas publicadas por la Oficina Internacional en el Boletín oficial *Las Denominaciones de origen*<sup>4</sup>.
62. Sin embargo, los motivos por los cuales el país decide denegar la protección constituyen el posible punto de partida para un debate con el objeto de llegar a un acuerdo<sup>5</sup>. Dicho acuerdo puede resultar en el retiro parcial o total de una denegación. La Regla 11 del Reglamento prevé un procedimiento de notificación de esos retiros y su inscripción en el Registro Internacional.
63. Cuando se reciba de la Administración competente de un país contratante y dentro del plazo prescrito una declaración de denegación, la Oficina Internacional la comunicará a la Administración competente del país de origen, la incluirá en el Registro Internacional y la publicará en el Boletín<sup>6</sup>. La Administración competente del país de origen la comunicará a su vez a las partes interesadas, que podrán valerse de los mismos recursos administrativos y jurídicos disponibles a tal efecto para los nacionales del país que haya emitido la oposición<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Véase, especialmente, el último número del Boletín (Nº 38) que puede consultarse, en formato PDF, en la página del sistema de Lisboa del sitio Web de la OMPI, donde también se pueden consultar los números anteriores del Boletín.

<sup>5</sup> Actas de la Conferencia de Lisboa, pág. 817: “El procedimiento previsto da a los países que reciben la notificación de la denominación de origen por conducto de la Oficina Internacional la posibilidad de oponerse a cualquier situación de hecho o de derecho preexistente que impidiera la concesión de la protección, en la totalidad o una parte del territorio de la Unión restringida. El plazo de un año a partir del momento en que se recibe la notificación es suficiente para permitir con comodidad esa oposición. Deberán acompañar la denegación los motivos que fundamentan la decisión del país de no conceder la protección. Esos motivos pueden constituir un punto de partida con miras a alcanzar un entendimiento.” (Traducción no oficial del texto oficial en francés.)

<sup>6</sup> Artículos 5 y 14. 2) c) del Arreglo de Lisboa y Reglas 9 y 10 del Reglamento del Arreglo de Lisboa.

<sup>7</sup> Artículo 5. 5) del Arreglo de Lisboa.

## Texto de las disposiciones en cuestión

### “Artículo 5

“[[...]; Denegación y oposición a la denegación.  
Notificaciones; [...]]

[...]

“3) Las Administraciones de los países podrán declarar que no pueden asegurar la protección de una denominación de origen cuyo registro les haya sido notificado, pero solamente cuando su declaración sea notificada a la Oficina Internacional, con indicación de los motivos, en el plazo de un año contado desde la recepción de la notificación del registro, y sin que dicha declaración pueda irrogar perjuicio, en el país de referencia, a las demás formas de protección de la denominación que pudiera hacer valer el titular de la misma, conforme al Artículo 4 que antecede.

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

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

[...]

### “Artículo 14

“[Ratificación o adhesión; Entrada en vigor; [...]]

“2) [...]

“b) La notificación de adhesión asegurará, por sí misma, en el territorio del país adherido, el beneficio de las disposiciones precedentes a las denominaciones de origen que, en el momento de la adhesión, se estén beneficiando del registro internacional.

“c) Sin embargo, al adherirse al presente Arreglo, cada país podrá declarar, durante un plazo de un año, cuáles son las denominaciones de origen ya registradas en la Oficina Internacional respecto de las cuales ejerce la facultad prevista en el Artículo 5.3).”

[...]

### “Regla 9

“Declaración de denegación

“1) *[Notificación a la Oficina Internacional]* Toda declaración de denegación será notificada a la Oficina Internacional por la Administración competente del país contratante respecto del cual se haya pronunciado la denegación, y deberá estar firmada por dicha Administración.

“2) *[Contenido de la declaración de denegación]* La declaración de denegación se referirá a un solo registro internacional y en ella figurarán o se indicarán:

“i) el número del registro internacional correspondiente, de preferencia acompañado de otra indicación que permita confirmar la identidad del registro internacional, como el nombre de la denominación de origen;

“ii) los motivos en los que se funda la denegación;

“ii) cuando la denegación se funde en la existencia de un derecho anterior, los datos esenciales relativos a ese derecho y, en particular, si se trata de una solicitud o de un registro nacional, regional o internacional de marca, la fecha y el número de la solicitud, la fecha de prioridad (si la hubiere), la fecha y el número del registro (si se conocen), el nombre y la dirección del titular, una reproducción de la marca, así como la lista de todos los productos y servicios pertinentes que figuren en la solicitud o en el registro de esa marca, en el entendimiento de que dicha lista podrá estar redactada en el idioma de la solicitud o del registro mencionados;

“iv) cuando la denegación afecte únicamente a determinados elementos de la denominación de origen, los elementos a los que se refiera;

“v) los recursos judiciales o administrativos que puedan presentarse contra la denegación así como los plazos de recurso aplicables.”

[...]

#### “Regla 10

##### “Declaración de denegación irregular

“1) *[Declaración de denegación no considerada como tal]* a) Una declaración de denegación no será considerada como tal por la Oficina Internacional:

“i) si en ella no se indica el número del registro internacional correspondiente, a menos que otras indicaciones que figuren en la declaración permitan identificar sin ambigüedad ese registro;

“ii) si en ella no se indica ningún motivo de denegación;

“iii) si se envía a la Oficina Internacional después del vencimiento del plazo de un año mencionado en el Artículo 5.3) del Arreglo;

“iv) si no ha sido notificada a la Oficina Internacional por la Administración competente.

“b) Cuando se aplique el apartado a), la Oficina Internacional transmitirá, salvo que no pueda identificar el registro internacional correspondiente, una copia de la declaración de denegación a la Administración competente del país de origen e informará a la Administración que haya enviado la declaración de denegación de que ésta no es considerada como tal por la Oficina Internacional y de que la denegación no ha sido inscrita en el Registro Internacional, indicando las razones de ello.

“2) *[Declaración irregular]* Si la declaración de denegación contiene una irregularidad distinta que las contempladas en el párrafo 1), la Oficina Internacional inscribirá no obstante la denegación en el Registro Internacional y enviará una copia de la declaración de denegación a la Administración competente del país de origen. A petición de dicha Administración, la Oficina Internacional invitará a la Administración que haya enviado la declaración de denegación a regularizar rápidamente su declaración.”

#### “Regla 11

##### “Retiro de una declaración de denegación

“1) *[Notificación a la Oficina Internacional]* Toda declaración de denegación podrá ser retirada en cualquier momento, parcial o totalmente, por la Administración que la haya notificado. El retiro de una declaración de denegación será notificado a la Oficina Internacional por la Administración competente y deberá estar firmado por dicha Administración.

“2) *[Contenido de la notificación]* En la notificación de retiro de una declaración de denegación deberán indicarse:

- “i) el número del registro internacional correspondiente, de preferencia acompañado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, como el nombre de la denominación de origen;
- “ii) la fecha en la que se haya retirado la declaración de denegación.

“3) *[Inscripción en el Registro Internacional y notificación a la Administración competente del país de origen]* La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional todo retiro efectuado de conformidad con el párrafo 1) y enviará una copia de la notificación de retiro a la Administración competente del país de origen.”

#### “Regla 11bis

##### “Declaración facultativa de concesión de la protección

“1) *[Declaración de concesión de la protección cuando no se haya notificado una declaración de denegación]* a) La Administración competente de un país contratante que no haya notificado a la Oficina Internacional una declaración de denegación podrá enviar a la Oficina Internacional, dentro del plazo de un año mencionado en el Artículo 5.3) del Arreglo, una declaración en la que conste que en dicho país contratante se concede la protección a la denominación de origen que es objeto de un registro internacional.

“b) En la declaración se indicará:

- “i) la Administración competente del país contratante que realiza la notificación,
- “ii) el número del registro internacional correspondiente, de preferencia acompañado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, como el nombre de la denominación de origen, y
- “iii) la fecha de la declaración.

“2) *[Declaración de concesión de la protección tras una denegación]* a) La Administración competente de un país contratante que haya notificado a la Oficina Internacional una declaración de denegación podrá, en lugar de notificar el retiro de una declaración de denegación de conformidad con la Regla 11.1), enviar a la Oficina Internacional una declaración en la que conste que en dicho país contratante se concede la protección a la denominación de origen que es objeto de un registro internacional.

“b) En la declaración se indicará:

- “i) la Administración competente del país contratante que realiza la declaración,
- “ii) el número del registro internacional correspondiente, de preferencia acompañado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, como el nombre de la denominación de origen, y
- “iii) la fecha en la que se haya concedido la protección.

“3) *[Inscripción en el Registro Internacional y notificación a la Administración competente del país de origen]* La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional las declaraciones mencionadas en los párrafos 1) o 2) y notificará esas declaraciones a la Administración competente del país de origen.”

#### “Regla 21

##### “Fecha de envío de diversas comunicaciones

“Cuando las declaraciones mencionadas en las Reglas 9.1) y 17.3) o cuando la notificación mencionada en la Regla 12.1) sean enviadas a través del servicio postal, la fecha de expedición será la que figure en el matasellos. En caso de matasellos ilegible o inexistente, la Oficina Internacional considerará que la comunicación en cuestión se

envió 20 días antes de la fecha en la que se haya recibido. En caso de que dichas declaraciones o dicha notificación sean enviadas a través de un servicio de distribución, la fecha de expedición se determinará en función de las indicaciones facilitadas por ese servicio, tomando como base los datos del envío que aparezcan registrados.”

*“Regla 22*

*“Modos de notificación por parte de la Oficina Internacional*

“1) *[Notificación del registro internacional]* La notificación del registro internacional mencionada en la Regla 7.1) será enviada por la Oficina Internacional a la Administración competente de cada país contratante mediante correo certificado con acuse de recibo o por otros medios que permitan que la Oficina Internacional determine la fecha de recibo de la notificación, con arreglo a lo dispuesto en las Instrucciones Administrativas.

“2) *[Otras notificaciones]* Las otras notificaciones de la Oficina Internacional mencionadas en el presente Reglamento serán enviadas a las Administraciones competentes por correo certificado o por cualquier otro medio que permita que la Oficina Internacional determine que la notificación ha sido recibida.”

*“Instrucción 8: Notificaciones que comunica la Oficina Internacional*

“a) Cuando la Oficina Internacional envíe una notificación, como la referida en la Regla 22.1), a una administración competente mediante un servicio postal o un servicio de distribución rápida, se determinará la fecha de recibo de esa notificación en función de las indicaciones facilitadas por ese servicio, tomando como base los datos del envío que aparezcan registrados. Cuando esa notificación haya sido transmitida por fax o por medios electrónicos y que, por razones de diferencia horaria entre el lugar desde el que se envió la comunicación y el lugar en que fue recibida, la fecha en que comenzó la transmisión sea diferente de la fecha de recibo de la transmisión, se tomará la última de esas fechas como la fecha de recibo de la notificación.

“b) La Oficina Internacional confirmará cual ha sido la fecha determinada a la Administración competente e informará de ello a la Administración competente del país de origen.”

*“Instrucción 9: Notificaciones que comunican  
las Administraciones competentes*

“a) Al recibir una declaración, como la referida en la Regla 21, la Oficina Internacional acusará recibo de la misma a la Administración competente que la ha enviado.

“b) Cuando se haya comunicado una declaración, como la referida en la Regla 21, por fax o por medios electrónicos y que, por razones de diferencia horaria entre el lugar desde el que se envió la comunicación y el lugar en que fue recibida, la fecha en que comenzó la transmisión sea diferente de la fecha de recibo de la transmisión, se tomará la primera de esas fechas como la fecha de envío.”

### **Principales conclusiones**

64. En las contribuciones de muchos Estados parte en el Arreglo de Lisboa se señala que no es necesario modificar el actual marco jurídico. Algunas de esas contribuciones se refieren a las recientes modificaciones del Reglamento a este respecto, e indican que las “declaraciones de concesión de la protección” en virtud de la nueva Regla 11*bis* permitirán obtener una mayor seguridad jurídica en un tiempo reducido o explicar cómo la utilización de las comunicaciones electrónicas en virtud de las recientemente establecidas Instrucciones Administrativas permitirá crear un sistema más fiable para la comunicación de solicitudes y notificaciones. Esta opinión la comparten dos Estados que no son parte en el Arreglo de Lisboa, una de las organizaciones no gubernamentales, uno de los representantes del mundo académico y la organización profesional que ha contribuido a la realización de la encuesta.
65. Por otra parte, se han pedido algunas modificaciones, que se reflejan en los párrafos siguientes, en relación con los elementos de las disposiciones en cuestión que se han subrayado en los párrafos anteriores.

### **Ampliación del plazo de un año para la notificación de las declaraciones de denegación**

66. En las contribuciones de algunos Estados que no son parte en el Arreglo de Lisboa se sugiere ampliar un año el plazo de notificación de las declaraciones de denegación. Más concretamente, en una de esas contribuciones se sugiere ampliar el plazo de denegación, por ejemplo a 18 meses, y que esto se combine con una disposición del Arreglo que permita cancelar o invalidar una denominación de origen o indicación geográfica registrada internacionalmente en base a: un derecho anterior, la falta de carácter distintivo o genérico, o el orden público o el engaño. Otro Estado no contratante del Arreglo indicó que el plazo de un año en virtud del Artículo 5.3) puede mantenerse, pero que de conformidad con el Artículo 14.2)c) para los países que acaban de adherirse al Arreglo debería ampliarse a dos años el plazo en lo que respecta al conjunto de denominaciones de origen o indicaciones geográficas existentes. En la contribución de una de las organizaciones no gubernamentales se indica que en ningún caso debe reducirse el plazo de un año.
67. Un Estado parte en el Arreglo de Lisboa indica en su contribución que el Artículo 5. 5) del Arreglo establece que una denegación puede impugnarse en virtud de la legislación del país que la ha emitido y sugiere que, debido a que esto no parece excluir que el país de origen y el país que ha emitido la denegación realicen debates con miras a alcanzar un entendimiento, se prevea la posibilidad de emitir denegaciones provisionales y de ampliar el plazo de un año antes de que una denegación sea firme. En la contribución de un Estado no contratante del Arreglo de Lisboa se sugiere que se introduzcan procedimientos de negociación entre el país de origen y el país que ha emitido la denegación a fin de que se pueda llegar a un acuerdo.

### **Establecimiento de una lista exhaustiva de motivos admitidos de denegación**

68. En sus contribuciones, algunos de los Estados que no son parte en el Arreglo de Lisboa han señalado que las declaraciones de denegación deberían tratarse de manera más detallada en el Reglamento del Arreglo de Lisboa, en particular especificando los posibles motivos de denegación y los criterios de definición de cada motivo de denegación. Este punto de vista lo comparte la organización intergubernamental que participó en la encuesta, que indica que la falta de orientaciones en lo que respecta a los motivos de denegación genera incertidumbre jurídica y sugiere que esto podría resolverse: i) definiendo los motivos de denegación en el Arreglo de Lisboa; ii) estableciendo que la denegación de la protección de una denominación de origen notificada debería basarse en un motivo de denegación que se contemple en la legislación nacional del país que emite la denegación; y iii) disponiendo de forma explícita que toda declaración de denegación deberá estar fundamentada.

69. En la contribución de un Estado no contratante del Arreglo de Lisboa se señala que la relación entre las indicaciones geográficas o denominaciones de origen y los derechos anteriores debería definirse con mayor detalle (por ejemplo, en lo que respecta a la fecha de prioridad de cada derecho, el orden de precedencia, la validez de los derechos o para valorar si una solicitud se presentó de buena fe). Uno de los representantes del mundo académico que han contribuido a la encuesta indica que la pregunta en relación a si se tienen que introducir reglas substantivas precisas sobre las condiciones para determinar si puede denegarse la protección a una denominación de origen o indicación geográfica registrada en virtud del Arreglo o ésta puede invalidarse requiere una respuesta matizada. Aunque podría resultar útil hacer una lista de esos motivos, también es importante garantizar la flexibilidad en lo que respecta a su aplicación con miras a permitir que los distintos sistemas, prácticas y culturas jurídicos nacionales puedan encontrar su sitio en el sistema de Lisboa. Es bien sabido que los motivos de denegación e invalidación de la protección son objeto de grandes diferencias en la escena global. Como tal, un consenso sobre la materia puede parecer ilusorio, concretamente sobre la cuestión de la definición del carácter genérico de una denominación o indicación, y quizá aún más en lo que respecta a la relación entre las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas y los derechos anteriores. Respecta de la última cuestión, ciertos sistemas nacionales deniegan la protección a una denominación o indicación si en el país en el que se solicita la protección interfiere con los derechos anteriores de terceras partes sobre una marca, mientras que otros sistemas nacionales no deniegan necesariamente la protección de una denominación de origen o indicación geográfica en tales situaciones. A este respecto, la contribución se refiere concretamente a la legislación de la Unión Europea, en virtud de la cual se denegará el registro si esto pudiera generar un conflicto con los derechos anteriores en relación con una marca famosa, pero que también prevé un mecanismo de coexistencia condicionada en lo que respecta a marcas anteriores que no tienen una reputación particular. Sin embargo, en la contribución se sugiere que se utilice un enfoque equilibrado, que podría consistir en establecer una lista general y exhaustiva de los criterios en los que se puede basar la invalidación o denegación de la protección, y que se inste a los Estados parte en a implementar procedimientos administrativos y judiciales que puedan garantizar que se tienen en cuenta los diferentes intereses en juego (en particular, los intereses legítimos de los titulares de derechos anteriores), mientras se sigue concediendo a esos Estados una cierta flexibilidad en la aplicación de los criterios en cuestión, siguiendo el espíritu de las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC.
70. Dos de las organizaciones no gubernamentales también indican en sus contribuciones que, con miras a lograr una mayor claridad y la certidumbre jurídica, la posibilidad de emitir denegaciones debería regularse y no dejarse totalmente a la discreción de los Estados parte en el Arreglo de Lisboa. Por consiguiente, también sugieren que en el Artículo 5 del Arreglo de Lisboa se incluya una lista con los motivos de denegación.
71. Los motivos concretos en base a los que se puede denegar la protección que se han mencionado en las contribuciones incluyen: i) motivos absolutos de denegación tales como “la denominación o indicación no cumple con la definición”, la denominación o indicación es “genérica” o la denominación o indicación carece de carácter distintivo; ii) motivos relativos de denegación tales como “la denominación o indicación crea un conflicto con una marca u otro derecho anterior”; y iii) otros motivos de denegación tales como “la denominación o indicación tiene un carácter engañoso” o “la denominación o indicación es perjudicial para el orden público”. En la contribución de un Estado no contratante del Arreglo de Lisboa se indica que, siempre que la denegación se base en la naturaleza genérica de una denominación o indicación, en los procedimientos iniciados por una parte interesada en el Estado parte en cuestión la carga de la prueba en relación con esta naturaleza genérica debería recaer en el Estado parte o la otra parte que la invoca. Esta opinión la comparte una de las organizaciones no gubernamentales que han contribuido a la encuesta. La misma organización intergubernamental también indica que, a fin de regular las denegaciones basadas en derechos anteriores (marcas registradas anteriormente), debería introducirse una cláusula de anterioridad así como el criterio de la buena fe. En este contexto, en la contribución de un Estado parte en el Arreglo de Lisboa se plantea la cuestión de las declaraciones sistemáticas de denegación por motivos políticos.

### **Fecha de notificación**

72. Algunos Estados parte en el Arreglo de Lisboa indican en sus contribuciones que la aplicación de los procedimientos en virtud de las Reglas 21 y 22 (véase más arriba) no siempre permite determinar con la mayor exactitud la fecha de la notificación en cuestión. En la contribución de un Estado no contratante del Arreglo de Lisboa se indica de manera más general que el mecanismo y los plazos para las notificaciones requieren aclaraciones.

### **Aprobación y denegación parciales**

73. En su contribución, un Estado parte en el Arreglo de Lisboa pide aclaraciones en relación con el sistema de aprobaciones y denegaciones parciales, en particular en lo que respecta a las consecuencias jurídicas y comerciales de la aplicación de esas aprobaciones o denegaciones parciales.

### **Requisitos de procedimiento para recursos judiciales o administrativos en los Estados parte en el Arreglo de Lisboa**

74. Un Estado parte en el Arreglo de Lisboa sugirió en su contribución que se modifique el Artículo 5.5) del Arreglo de Lisboa con miras a establecer un plazo de tiempo mínimo para que las partes interesadas puedan utilizar los recursos judiciales o administrativos, ya que en virtud de algunas legislaciones nacionales los plazos son tan cortos que la utilización de dichos recursos es virtualmente imposible.
75. En la contribución de otro Estado parte en el Arreglo de Lisboa se señala que el sistema de Lisboa podría hacerse más atractivo y fiable dando más publicidad a los medios de los que se dispone para iniciar procedimientos de oposición o utilizar otro tipo de impugnación por vía judicial respecto de los nuevos registros, y explicando mejor esos medios.
76. Según la contribución de una de las organizaciones no gubernamentales, mientras que en las declaraciones de denegación a menudo se especifica que los titulares de derechos a usar la denominación de origen pueden contestar la denegación durante un tiempo determinado, la información respecto a si esto ha tenido lugar efectivamente no se encuentra a disposición del público. Una posible solución para esta cuestión podría consistir en establecer que se considerará que las declaraciones de denegación han sido notificadas a todas las partes interesadas a más tardar cuando se publiquen en el Boletín oficial *Las Denominaciones de origen*.
77. La misma organización no gubernamental también sugiere que, en relación con las declaraciones de denegación que se han basado en una objeción interna o un procedimiento de oposición, los Estados parte en el Arreglo de Lisboa deberían establecer procedimientos nacionales apropiados para garantizar que si el país en cuestión quiere retirar la denegación se informará previamente a las terceras partes que han participado en la objeción o el procedimiento de oposición: la retirada sólo debería efectuarse si se ha establecido por medio de una decisión final y vinculante que se ha otorgado la protección.

## **VI. DENOMINACIONES GENÉRICAS**

78. Esta cuestión fue objeto de la pregunta 7 del cuestionario de la encuesta. La pregunta es la siguiente:

Pregunta 7: ¿Sería necesario modificar el Artículo 6 del Arreglo de Lisboa con el objeto de admitir ciertas excepciones, o bien la frase “no podrá *considerarse* que ha llegado a ser genérica en el mismo” ofrece margen suficiente al respecto?

### Objetivo de la pregunta

79. En su introducción a las preguntas 5 a 8 del cuestionario, la Oficina Internacional explicó que la historia de negociación del Arreglo de Lisboa pone de manifiesto que el sistema de Lisboa permite: a) exigir al país de origen que suministre suficiente información en las solicitudes internacionales para permitir que los demás Estados contratantes realicen un examen adecuado con miras a determinar si pueden asegurar la protección de las denominaciones de origen en cuestión registradas internacionalmente; b) exigir a esos otros países que, en el plazo de un año contado desde la recepción de la notificación del registro internacional, tomen una decisión respecto a la protección y, en caso de declaración de denegación, que especifiquen los motivos de tal denegación; y c) evitar que la denominación de origen en cuestión se transforme en una denominación genérica. En este contexto, el objetivo de la pregunta 7 era examinar si las disposiciones del Arreglo de Lisboa tratan de manera satisfactoria la cuestión de las denominaciones de origen.
80. Más concretamente, se necesita información sobre si el texto del Artículo 6 del Arreglo de Lisboa permite excepciones y, en caso de que no las permita, sobre si debería modificarse.

### Texto de las disposiciones en cuestión

81. El Artículo 6 del Arreglo de Lisboa actualmente dispone lo siguiente:

**“Artículo 6**  
“[Denominaciones genéricas]

“Una denominación admitida a la protección en un país de la Unión particular según el procedimiento previsto en el Artículo 5, no podrá considerarse que ha llegado a ser genérica en el mismo, mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen.”

### Conclusiones

82. En muchas contribuciones se señala que el Artículo 6 no debería modificarse. En una de esas contribuciones se indica que si un Estado parte en el Arreglo de Lisboa considera que una denominación de origen, que se ha registrado y se le ha notificado en virtud del Artículo 5 del Arreglo, es la denominación genérica de un producto o servicio en su territorio, puede notificar una denegación en virtud del Artículo 5.3) del Arreglo. Un Estado parte en el Arreglo de Lisboa que no notifica esta denegación o la retira, a partir de ese momento no podrá considerar que la denominación es genérica, excepto cuando la denominación se convierta en genérica en su país de origen. En otra contribución se especifica que cualquier excepción a la regla establecida en el Artículo 6 socavaría la protección internacional de las denominaciones de origen.
83. En algunas otras contribuciones se expresa la opinión de que no es necesario modificar el Artículo 6, indicando que su redacción parece lo suficientemente flexible u ofrece margen suficiente. En una de esas contribuciones, realizada por un Estado parte en el Arreglo de Lisboa en relación con la legislación de su país, se indica que, aunque el registro de una denominación de origen implica que ésta no es genérica, no se puede interponer una acción para que se anule el registro si la denominación pasa a tener carácter genérico.
84. En varias contribuciones se indica que el Artículo 6 resulta satisfactorio y, por consiguiente, no debería modificarse, pero en ellas no se expresa una opinión clara respecto de si las disposiciones en cuestión permiten excepciones.

85. En la contribución de un Estado que no es parte en el Arreglo de Lisboa se sugiere que el Artículo 6 debería modificarse a fin de permitir explícitamente las excepciones en lo que respecta a la utilización por terceras partes de la denominación de origen antes del registro internacional. En la misma contribución también se sugiere que el Artículo 6 se sustituya la palabra “no podrá” por “no será”. En la contribución de otro Estado que no es parte en el Arreglo de Lisboa se pone en entredicho la idoneidad de la frase “mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen” que figura en el Artículo 6.
86. En la contribución de otro Estado no contratante del Arreglo de Lisboa se indica que el Artículo 6 debería suprimirse, ya que resulta difícil comprender cómo un país puede evitar que una denominación de origen se transforme en una denominación genérica. En virtud de otros sistemas de propiedad intelectual, es el titular de derechos el responsable de controlar el uso de su marca a fin de que la utilización no autorizada no dé como resultado que el término se transforme en genérico. Un derecho de propiedad intelectual privado debe ser observado o se pierde. Al mismo tiempo, también deberían establecerse requisitos en cuanto al uso del término que se protege. Si dicha denominación no se usa nunca en el territorio de recepción y las autoridades locales no establecen su observancia *ex officio*, o si el titular de la denominación notificada nunca hace nada para aplicarla mientras que la industria local empieza a utilizar el término objeto de protección, parecería abusivo permitir que el propietario original se queje de los usos genéricos, por ejemplo 20 años después de que se hayan iniciado esos usos no autorizados. Algunos pueden pensar que resulta cuestionable permitir que el Artículo 6 preserve el término registrado para el propietario extranjero a expensas de la industria local. En algunos países el principio de aquiescencia (o “cerrojo”) no permite estas quejas tardías. En la contribución de una de las organizaciones no gubernamentales se indica que desde la perspectiva de los derechos fundamentales, en particular, en lo que respecta a la libertad de expresión, resulta preocupante que se limite la posibilidad de usar un término cuando el público de un determinado país lo percibe como genérico. Perpetuar la protección a pesar de que se produzcan cambios en la percepción de los consumidores debido a la falta de acciones por parte de los titulares de derechos también irá en contra del principio general de que la defensa y observancia de los derechos de propiedad intelectual es responsabilidad de los titulares de derechos.

## VII. INVALIDACIÓN

87. Esta cuestión fue objeto de la pregunta 8 del cuestionario de la encuesta. La pregunta es la siguiente:

Pregunta 8: ¿Contienen los procedimientos previstos en la Regla 16 del Reglamento del Arreglo de Lisboa elementos relativos a la notificación por un Estado contratante de la invalidación de los efectos de un registro internacional y su inscripción en el Registro Internacional que es necesario modificar? y, en caso afirmativo, ¿cuáles son esos elementos?

### Objetivo de la pregunta

88. En su introducción a las preguntas 5 a 8 del cuestionario, la Oficina Internacional explicó que la historia de negociación del Arreglo de Lisboa pone de manifiesto que el sistema de Lisboa permite: a) exigir al país de origen que suministre suficiente información en las solicitudes internacionales para permitir que los demás Estados contratantes realicen un examen adecuado con miras a determinar si pueden asegurar la protección de las denominaciones de origen en cuestión registradas internacionalmente; b) exigir a esos otros países que, en el plazo de un año contado desde la recepción de la notificación del registro internacional, tomen una decisión respecto a la protección y, en caso de

declaración de denegación, que especifiquen los motivos de tal denegación; y c) evitar que la denominación de origen en cuestión se transforme en una denominación genérica. En este contexto, el objetivo de la pregunta 8 era examinar si los procedimientos para la notificación de las invalidaciones estaban funcionando de manera satisfactoria.

89. Las invalidaciones se introdujeron en el Reglamento en 2002 y se han inscrito en el Registro Internacional respecto de las denominaciones de origen registradas internacionalmente núms. 49, 50, 51, 52 y 598. Entre éstas se incluyen invalidaciones como las que notificaron Hungría, Italia y Portugal respecto de los núms. 50, 51 y 598; e invalidaciones como las que notificaron Italia y Portugal respecto de los núms. 49 y 52. Los motivos señalados para esas invalidaciones incluyen tanto motivos en relación con la definición del Artículo 2 del Arreglo como motivos relacionados con un derecho anterior.

### Texto de las disposiciones en cuestión

90. La Regla 16 del Reglamento del Arreglo de Lisboa actualmente dispone lo siguiente:

*“Regla 16  
“Invalidación*

“1) *[Notificación de la invalidación a la Oficina Internacional]* Cuando los efectos de un registro internacional se invaliden en un país contratante y la invalidación no pueda ser ya objeto de recurso, la Administración competente de ese país deberá notificar esa invalidación a la Oficina Internacional. En la notificación figurarán o se indicarán:

- “i) el número del registro internacional correspondiente, de preferencia acompañado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, como el nombre de la denominación de origen;
- “ii) la autoridad que haya pronunciado la invalidación;
- “iii) la fecha en la que se haya pronunciado la invalidación;
- “iv) si la invalidación afecta únicamente a determinados elementos de la denominación de origen, los elementos a los que se refiera;
- “v) una copia de la decisión que haya invalidado los efectos del registro internacional.

“2) *[Inscripción en el Registro Internacional y notificación a la Administración competente del país de origen]* La Oficina Internacional inscribirá la invalidación en el Registro Internacional, junto con los datos mencionados en los puntos i) a iv) del párrafo 1), que figuren en la notificación de invalidación, y enviará una copia de dicha notificación a la Administración competente del país de origen.”

### Conclusión principal

91. En muchas contribuciones se indica que no es necesario introducir modificaciones particulares en la Regla 16.
92. Por otra parte, en algunas contribuciones se realizan comentarios sobre el alcance y fundamento jurídico de las disposiciones en cuestión. Además, se ha sugerido que se realicen algunas modificaciones de los elementos subrayados en el texto de las disposiciones que figuran arriba. Estos comentarios y sugerencias se reflejan en los párrafos que vienen a continuación.

### **Alcance y fundamento jurídicos**

93. En una serie de contribuciones se plantean cuestiones acerca del alcance preciso de la Regla 16 y, a este respecto, también respecto a su fundamento jurídico en el Arreglo de Lisboa. En una de esas contribuciones se sugiere que en el Arreglo se introduzcan disposiciones sobre la notificación de invalidaciones con miras a conseguir una mayor certidumbre jurídica en relación con el fundamento jurídico y el alcance de la Regla 16. En otra contribución se señala que la invalidación de los efectos de un registro internacional debería limitarse a los casos relacionados con la infracción de los derechos de terceras partes, en particular de marcas registradas previamente. En una tercera contribución se indica que la invalidación de los efectos del registro internacional de una indicación geográfica o denominación de origen sólo debería tener lugar si dicha invalidación se declara (por ejemplo, a través del fallo de un tribunal de justicia) en el país de origen y no en otro Estado parte.

### **Motivos de invalidación**

94. En algunas contribuciones se sugiere que se introduzcan disposiciones que exijan que en las notificaciones de invalidación se especifiquen los motivos de invalidación y que la Oficina Internacional las publique tras su inscripción en el registro internacional. Además, en una de esas contribuciones se indica que podría resultar apropiado que el Arreglo contenga reglas sustantivas precisas sobre las condiciones en las que pueden denegarse o invalidarse las denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo.

### **Requisitos de notificación**

95. En algunas contribuciones se señala que la Regla 16.1) debería establecer que la notificación tiene que indicar o contener tanto el número de registro internacional como el número de la denominación de origen en cuestión. Más concretamente, en una de esas contribuciones se sugiere una modificación de la Regla 16.1)i) de la manera siguiente: "i) el número del registro internacional correspondiente, acompañado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, a saber el nombre de la denominación de origen, el nombre de la entidad jurídica que tiene derecho a utilizar la denominación de origen (si corresponde de conformidad con la legislación del país de origen), los productos a los que se aplica y cualquier otra información que pueda resultar útil a este respecto".
96. En algunas contribuciones se pone en entredicho la limitación de la obligación de notificación en virtud de la Regla 16.1) a las invalidaciones que ya no pueden ser objeto de recurso. En una de esas contribuciones se indica que de conformidad con la Regla 16.1) siempre que se inicien procedimientos de invalidación ello deberá notificarse a la Oficina Internacional.
97. Otras sugerencias que se han planteado respecto de la Regla 16.1) conciernen a la definición del término "Administración competente" que figura en el párrafo introductorio de la Regla 16.1) y de "elementos" que figura en la Regla 16.1)iv).

### **Reglas y procedimientos a escala nacional**

98. Se ha sugerido que se modifique el Arreglo a fin de exigir a los Estados parte en el Arreglo de Lisboa que en la legislación nacional prevean reglas y procedimientos apropiados que permitan invalidar los efectos de un registro internacional en su territorio, en particular, cuando estos efectos entrarían en conflicto con derechos anteriores o no se cumplan los requisitos para conseguir la protección.

## VIII. USUARIOS ANTERIORES

99. Esta cuestión fue objeto de la pregunta 9 del cuestionario de la encuesta. La pregunta es la siguiente:

Pregunta 9: ¿Sería necesario modificar el Artículo 5.6) del Arreglo de Lisboa, o bien el hecho de que el Artículo 5.6) del Arreglo de Lisboa y la Regla 12 del Reglamento del Arreglo sean aplicables únicamente cuando el Estado contratante no notifica una declaración de denegación ofrece margen suficiente al respecto?

### Objetivo de la pregunta

100. El Artículo 5.6) del Arreglo de Lisboa dispone que la autoridad competente de un Estado parte en el Arreglo de Lisboa puede conceder un plazo transitorio de dos años para que una tercera parte ponga fin al uso que hacía de una denominación en ese Estado contratante antes del registro de dicha denominación en virtud del Arreglo. A este respecto, el objetivo de la pregunta era examinar cuál sería el alcance preciso del Artículo 5.6) y si el hecho de que ese uso anterior pudiera servir también como motivo de denegación en virtud del Artículo 5.3) ofrecería una salvaguardia suficiente en lo que respecta a un uso anterior al que una autoridad competente no quisiera que se pusiese fin dentro del plazo de dos años estipulado en el Artículo 5.6).

### Texto de las disposiciones en cuestión

101. El Artículo 5. 6) del Arreglo de Lisboa actualmente dispone lo siguiente:

#### **“Artículo 5**

“[...];Tolerancia de utilización durante cierto periodo]

[...]

“6) Si una denominación, admitida a la protección en un país en virtud de la notificación de su registro internacional, fuese ya utilizada por terceros en dicho país, desde una fecha anterior a dicha notificación, la Administración competente de dicho país tendrá la facultad de conceder a tales terceros un plazo, que no podrá exceder de dos años, para poner fin a la referida utilización, con la condición de informar de ello a la Oficina Internacional dentro de los tres meses siguientes a la expiración del plazo de un año estipulado en el párrafo 3) que antecede.”

#### **“Regla 12**

**“Plazo concedido a terceros**

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

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

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

“iii) el plazo concedido a los terceros;

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

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

### **Principales conclusiones**

102. Aunque en muchas contribuciones se indica que el Arreglo de Lisboa ofrece margen suficiente respecto del uso anterior, y que por lo tanto el Artículo 5.6) no tiene que modificarse, en un número igualmente amplio de contribuciones se pide, por el contrario, que se modifique el Artículo 5.6), ya que sus disposiciones no tienen lo suficientemente en cuenta que el uso anterior puede basarse en un derecho legítimo, especialmente una marca u otro derecho de propiedad intelectual. En otras contribuciones se expresa la opinión de que se debería realizar una revisión del Artículo 5.6) con el objetivo de determinar si es necesario modificarlo.
103. Los diferentes argumentos expuestos en esas opiniones se reflejan en los párrafos que vienen a continuación.

### **Objetivo del Artículo 5.6)**

104. En las contribuciones de muchos Estados parte en el Arreglo de Lisboa así como en algunas de Estados que no son parte en el Arreglo, una de las organizaciones no gubernamentales, uno de los representantes del mundo académico y la de la organización profesional que ha contribuido a la encuesta figuran opiniones en las que se apoya la idea de conservar el Artículo 5.6). Tal como se indicó en la contribución de un Estado parte en el Arreglo, no resulta necesario introducir modificaciones ya que el plazo de 15 meses (un año y tres meses) para notificar que se ha concedido a terceras partes un plazo adicional que no exceda de dos años resulta suficiente. Además, el Artículo 5.6) sólo prevé una alternativa en caso de uso anterior que la autoridad competente en cuestión haya decidido no utilizar como base para notificar una declaración de denegación en virtud del Artículo 5.3). A este respecto, en la contribución de un Estado que no es parte en el Arreglo se pide que en el Artículo 5.6) se aclare que la disposición sólo se aplica cuando no se ha notificado una declaración de denegación. Sin embargo, en las contribuciones de dos Estados parte en el Arreglo de Lisboa se pide una modificación a fin de aclarar que el Artículo 5.6) también se aplicará en relación con casos en los cuales se ha concedido la protección tras la retirada de una denegación. En la contribución de la organización no gubernamental antes mencionada se sugiere que se limite la aplicación del Artículo 5.6) al uso anterior realizado de buena fe.
105. En una serie de contribuciones, entre las que se incluyen algunas de Estados parte en el Arreglo de Lisboa, la de la organización intergubernamental que ha contribuido a la encuesta y la de una de las organizaciones no gubernamentales, aunque se apoya el objetivo del Artículo 5.6), se señala que las disposiciones deberían modificarse a fin de permitir excepciones en lo que respecta a su aplicación en relación con el uso previo basado en un derecho legítimo, especialmente una marca u otro derecho de propiedad intelectual. En una de esas contribuciones también se propone una modificación del Artículo 5.6), en la que se especifique que sus disposiciones no sólo se aplican tras un nuevo registro en virtud del Arreglo, sino también tras la adhesión de un nuevo Estado parte.

### **Ampliación del plazo de dos años en virtud del Artículo 5.6)**

106. En algunas de las contribuciones mencionadas en el párrafo anterior se expresa la opinión de que, en relación con el uso anterior que no se basa en una marca u otro derecho protegido por la legislación en materia de propiedad intelectual, el Artículo 5.6) debería definir la concesión a terceros de un plazo más apropiado para que puedan dar fin a un uso anterior, a saber que se debería extender el actual plazo de dos años. En una de esas contribuciones se sugiere que, como máximo, el plazo sea de cinco años y se añade que un plazo tan extenso sólo debería utilizarse en caso de que un país haya notificado una denegación en virtud del Artículo 5.3) o el Artículo 14.2)c) y que la duración del plazo debería ser el resultado de negociaciones realizadas por el país de origen a fin de que otro Estado parte proceda a retirar la denegación.
107. En algunas de las otras contribuciones mencionadas en la sección anterior se sugiere una extensión del plazo de dos años en virtud del Artículo 5.6), por ejemplo hasta cinco años, sin especificar excepciones. Sin embargo, en una de esas contribuciones de un Estado parte en el Arreglo de Lisboa se indica que deben aplicarse estrictamente los requisitos de notificación en virtud de la Regla 12.

### **Uso anterior basado en una marca u otro derecho de propiedad intelectual**

108. Aparte de las contribuciones que se han mencionado más arriba, en muchas otras contribuciones también se aborda la cuestión del uso anterior basado en una marca u otro derecho de propiedad intelectual en el contexto del Artículo 5.6). Las contribuciones en cuestión han sido realizadas por Estados parte en el Arreglo de Lisboa, Estados que no son parte en el Arreglo, la organización intergubernamental que ha contribuido a la encuesta, organizaciones no gubernamentales y uno de los representantes del mundo académico. Al parecer en todas estas contribuciones se indica que el Artículo 5.6) y el Artículo 3 del Arreglo de Lisboa plantean problemas porque afectan a los derechos de los titulares de marcas anteriores y válidas. Se presentan varias sugerencias para abordar este problema, que se reflejan en los párrafos que vienen a continuación.
109. En algunas contribuciones se indica que los titulares de marcas anteriores y válidas no deben verse afectados. En una de esas contribuciones se expresa la opinión de que la coexistencia de marcas anteriores y denominaciones de origen o indicaciones geográficas posteriores no está de conformidad con el Artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. En otra contribución se señala que cualquier interpretación del Artículo 5.6) en la que se sugiera que establece un plazo para que los titulares de marcas anteriores pongan fin a su uso no será compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC y el carácter de derecho fundamental de propiedad que tienen las marcas. Según la misma contribución, las marcas que se registraron incumpliendo la prohibición de registrar signos geográficos descriptivos como marcas pueden, sin embargo, invalidarse.
110. En las otras contribuciones se indica que el Artículo 5.6) debería modificarse a fin de permitir que coexistan los derechos anteriores y las denominaciones de origen o indicaciones geográficas, protegiendo de esta forma los derechos de propiedad intelectual establecidos de buena fe en un determinado país, así como el uso conexo, desde una fecha anterior a la fecha de dicha denominación de origen o indicación geográfica. En una de esas contribuciones parece que se indica que debería aplicarse una norma de coexistencia en lo que respecta a cualquier derecho establecido en virtud de la legislación nacional. En otra contribución se expresa la opinión de que, habida cuenta de las disposiciones obligatorias que contiene el Artículo 24.5) y 24.8) del Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados parte en el Arreglo de Lisboa obligados por esas disposiciones no pueden invocar el Artículo 5.6) en relación con el uso anterior basado en derechos de marca adquiridos de buena fe o el derecho a utilizar, durante las actividades comerciales y sin inducir al público a error, el nombre de una persona; en caso de que exista tal uso anterior, deberían notificar una declaración de denegación en virtud del Artículo 5.3) del Arreglo de Lisboa o prever algún tipo de coexistencia entre la denominación de origen y el derecho anterior. En algunas otras contribuciones se indica

que, aunque su Artículo 5.3) permite que las Administraciones competentes notifiquen una declaración de denegación, el Arreglo de Lisboa no protege los derechos sobre marcas adquiridos anteriormente en el caso de que un Estado parte no someta, sea cual fuere el motivo, dicha notificación dentro del plazo establecido en el Artículo 5.3). En la contribución de uno de los representantes del mundo académico se expresa la opinión de que la compatibilidad del Artículo 5.6) con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC debe ser al menos objeto de cautela, ya que parece que sus disposiciones van más allá del ámbito de las excepciones limitadas que tienen en cuenta los intereses legítimos de los titulares de marcas, tal como permite el Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.

## **IX. OTRAS CUESTIONES**

111. Se añadió una última pregunta al cuestionario de la encuesta con el objeto de que los participantes en la encuesta pudieran señalar otras cuestiones a la atención del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa. La pregunta es la siguiente:

Pregunta 10: ¿Qué otras cuestiones relacionadas con la ley o la práctica que estén directa o indirectamente vinculadas al funcionamiento del Sistema de Lisboa, que en su opinión necesitarían una revisión o modificación del actual Arreglo de Lisboa, desearía señalar a la atención al Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa?

112. En respuesta a esta pregunta, en las diversas contribuciones se han planteado varias cuestiones. Cuando esas cuestiones están relacionadas con temas abordados en secciones anteriores de este documento, se tratan en esas secciones. Las otras cuestiones se abordan en los párrafos siguientes.

### **Aplicación del sistema de Lisboa en la Unión Europea**

113. En varias contribuciones se señala la necesidad de que el Grupo de Trabajo examine cómo se aplica el Sistema de Lisboa en el contexto del sistema de la Unión Europea para la protección de las indicaciones geográficas. A este respecto, se recuerda que en el documento LI/WG/2/DEV/3 figurará el estudio solicitado por el Grupo de Trabajo y realizado por la Oficina Internacional sobre la relación de los sistemas regionales de protección de las indicaciones geográficas con el Sistema de Lisboa y la posibilidad de que las organizaciones internacionales competentes puedan adherirse al Arreglo de Lisboa y en qué condiciones lo podrán hacer.

### **Artículo 4 del Arreglo de Lisboa**

114. En la contribución de un Estado parte en el Arreglo de Lisboa se sugiere examinar todo el potencial del Artículo 4 del Arreglo de Lisboa, ya que sus disposiciones pueden tener implicaciones interesantes para la forma en la que pueden aplicarse en el marco del sistema de Lisboa las excepciones en virtud del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. En la contribución de un Estado que no es parte en el Arreglo de Lisboa se pide la revisión y redefinición del Artículo 4. A este respecto, una de las organizaciones no gubernamentales pide aclaraciones sobre el término "irrogar perjuicio" que figura en el Artículo 5.3) del Arreglo de Lisboa, y que en esta disposición se utiliza en referencia al Artículo 4.

### **Solución de controversias**

115. En diversas contribuciones se sugiere que el Grupo de Trabajo examine la posibilidad de introducir un mecanismo de solución de controversias respecto de cuestiones relacionadas con el sistema de Lisboa.

116. En la contribución de un Estado parte en el Arreglo de Lisboa se indica que el motivo en el que se basa una declaración de denegación puede ser un texto legislativo o un decreto administrativo de carácter normativo. Lo mismo es aplicable al registro internacional, que también puede basarse en disposiciones legislativas o administrativas. A raíz de ello, un país que notifica una declaración de denegación puede encontrarse fácilmente en una situación de conflicto entre Estados con el país de origen en relación con la protección de la denominación de origen en cuestión. Por consiguiente, se sugiere que podría elaborarse un mecanismo para solucionar de manera eficaz esos conflictos. Otro Estado parte en el Arreglo de Lisboa indica que los conflictos que se derivan de la aplicación del Arreglo de Lisboa podrían solucionarse recurriendo al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.
117. La organización intergubernamental que ha respondido al cuestionario de la encuesta también sugiere que el Grupo de Trabajo examine la necesidad de encontrar una manera eficaz de solucionar los conflictos entre las partes contratantes del sistema de Lisboa, por ejemplo a través del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Este punto de vista lo comparte una de las organizaciones no gubernamentales que han contribuido a la encuesta.
118. En la contribución de uno de los representantes del mundo académico se sugiere que la OMPI podría ser una base internacional para la resolución de conflictos entre las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas y los usuarios anteriores de esos nombres. Asimismo, una de las organizaciones no gubernamentales también opina que debería ofrecerse a las partes interesadas privadas la posibilidad de remitir cualquier conflicto relacionado con la aplicación del Arreglo a la mediación o el arbitraje (a través del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI).

#### **Efecto territorial de las denegaciones**

119. Un Estado parte en el Arreglo de Lisboa indica en su contribución que, si un Estado contratante considera que un registro internacional que se le notifica entra en conflicto con una denominación de origen de su propio territorio, sólo puede notificar una declaración de denegación en lo que respecta a su propio territorio; las declaraciones de denegación no tienen efecto en otros Estados parte. Lo único que pueden hacer esos otros Estados parte en el Arreglo de Lisboa es invalidar los efectos del registro internacional en cada uno de ellos por separado, aunque esto sólo podrá hacerse cuando la legislación de ese otro Estado parte en el Arreglo de Lisboa prevea la invalidación en determinadas circunstancias.

#### **Denominaciones de origen homónimas**

120. En la contribución de una de las organizaciones no gubernamentales se expresó el punto de vista de que el Grupo de Trabajo debería examinar la cuestión de las denominaciones homónimas y se sugiere que se establezca un procedimiento para negociar entre partes interesadas la posibilidad de registrar dichas denominaciones.

#### **Facilitar la aplicación de los procedimientos**

121. Un Estado parte en el Arreglo de Lisboa opina que si se ampliase su régimen lingüístico el sistema de Lisboa podría resultar más atractivo para los que producen productos protegidos por una denominación de origen.
122. Otro Estado parte en el Arreglo de Lisboa indica que todos los Estados parte en el Arreglo de Lisboa deberían poner a disposición sus directrices de examen en inglés a fin de permitir que toda parte interesada pueda familiarizarse con los procedimientos y las prácticas de cada Oficina nacional para otorgar protección a una denominación de origen.

123. Una de las organizaciones no gubernamentales sugiere en su contribución que el Grupo de Trabajo examine la posibilidad de que las asociaciones de productores puedan solicitar directamente un registro internacional, especialmente en países en los que no es legal que lo haga el Estado, o cuando el Estado no quiere hacerlo.

#### **Estudios para evaluar los beneficios de la protección de las denominaciones de origen**

124. En la contribución de un Estado parte en el Arreglo de Lisboa se pide que se realicen estudios de impacto económico con miras a obtener datos empíricos y entender las consecuencias económicas que tiene la protección de las denominaciones de origen así como su contribución al desarrollo socioeconómico y cultural tanto a escala regional como nacional.

#### **Sitio Web del sistema de Lisboa, productos de información y servicio de atención al cliente**

125. En algunas contribuciones se pide que se realicen más mejoras de la imagen y el contenido de las páginas del sitio Web de la OMPI consagradas al sistema de Lisboa a fin de ofrecer una máxima transparencia en relación con el funcionamiento del sistema de Lisboa. En algunas de esas contribuciones se sugiere que en la base de datos *Lisbon Express* se indiquen los motivos de denegación y cualquier otra información en relación con la situación jurídica de los registros internacionales en los Estados contratantes. Además, una de las empresas privadas que han contribuido a la encuesta indica que los servicios que se proporcionen deberían servir para apoyar a los empresarios y ser menos costosos.

#### **Supervisión, observancia, renovación**

126. En la contribución de uno de los representantes del mundo académico se sugiere que el Grupo de Trabajo también examine: las cuestiones relacionadas con la supervisión de la utilización de denominaciones de origen e indicaciones geográficas por la autoridades nacionales de control; las cuestiones relacionadas con la observancia de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, y las cuestiones relacionadas con la renovación de registros. Una de las organizaciones no gubernamentales sugiere que el Grupo de Trabajo examine las cuestiones relacionadas con la utilización o publicidad de denominaciones de origen o indicaciones geográficas en productos procesados o comidas preparadas. Una de las empresas privadas que han contribuido a la encuesta señala que el Arreglo de Lisboa debería ofrecer suficiente protección frente a la falsificación, incluso a través de marcas registradas o nombres de dominio.

#### **Naturaleza de los derechos**

127. Uno de los representantes del mundo académico y una de las empresas privadas que han contribuido a la encuesta sugieren que el Grupo de Trabajo también examine cuestiones relacionadas con la distinción entre titulares de los derechos de propiedad comunitarios para denominaciones de origen o indicaciones geográficas y usuarios de esos derechos. A este respecto, en la contribución de un Estado que no es parte en el Arreglo de Lisboa se indica que debería suprimirse la referencia a "personas morales privadas" que se hace en el Artículo 5.1) del Arreglo de Lisboa.

[Fin del Anexo y del documento]