

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

**Séptima reunión**  
**Ginebra, 29 de abril a 3 de mayo de 2013**

### **NOTAS SOBRE EL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO SOBRE DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS**

*Documento preparado por la Secretaría*

1. El Anexo del presente documento contiene las notas sobre el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas, que figura en el documento LI/WG/DEV/7/2 y que adopta actualmente la forma de un único instrumento que abarca tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas y contempla un único y elevado nivel de protección para ambos elementos. No se ha preparado nota alguna para las disposiciones respecto de las cuales no parece necesaria ninguna explicación.

[Sigue el Anexo]

## NOTAS SOBRE EL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO

### LISTA DE ARTÍCULOS

#### *Preámbulo*

#### *Capítulo I: Disposiciones preliminares y generales*

Notas sobre el Artículo 1:	Expresiones abreviadas
Notas sobre el Artículo 2:	Materia
Notas sobre el Artículo 3:	Administración competente
Notas sobre el Artículo 4:	Registro Internacional

#### *Capítulo II: Solicitud y registro internacional*

Notas sobre el Artículo 5:	Solicitud
Notas sobre el Artículo 6:	Registro internacional
Notas sobre el Artículo 7:	Tasas

#### *Capítulo III: Protección*

Notas sobre el Artículo 8:	Obligación de proteger
Notas sobre el Artículo 9:	Protección con arreglo a las legislaciones de las Partes Contratantes y otros instrumentos
Notas sobre el Artículo 10:	Protección conferida por el registro internacional
Notas sobre el Artículo 11:	Resguardo destinado a evitar que una denominación de origen asuma el carácter de término o nombre genérico
Notas sobre el Artículo 12:	Duración de la protección
Notas sobre el Artículo 13:	Salvaguardias respecto de otros derechos legítimos
Notas sobre el Artículo 14:	Medidas legales de subsanación y acciones legales

#### *Capítulo IV: Denegación y otras medidas que puedan tomarse respecto del registro internacional*

Notas sobre el Artículo 15:	Denegación
Notas sobre el Artículo 16:	Retiro de la denegación
Notas sobre el Artículo 17:	Utilización anterior
Notas sobre el Artículo 18:	Notificación de concesión de la protección
Notas sobre el Artículo 19:	Invalidación
Notas sobre el Artículo 20:	Modificaciones y otras inscripciones en el Registro Internacional

*Capítulo V: Disposiciones administrativas*

Notas sobre el Artículo 21: Miembros de la Unión de Lisboa  
Notas sobre el Artículo 22: Asamblea de la Unión particular  
Notas sobre el Artículo 23: Oficina Internacional  
Notas sobre el Artículo 24: Finanzas  
Notas sobre el Artículo 25: Reglamento de ejecución

*Capítulo VI: Revisión y modificación*

Notas sobre el Artículo 26: Revisión  
Notas sobre el Artículo 27: Modificación de determinados Artículos por la Asamblea

*Capítulo VII: Cláusulas finales*

Notas sobre el Artículo 28: Procedimiento para ser parte en la presente acta  
Notas sobre el Artículo 29: Fecha en que surten efecto las ratificaciones y adhesiones  
Notas sobre el Artículo 30: Prohibición de reservas  
Notas sobre el Artículo 31: Aplicación del Arreglo de Lisboa  
Notas sobre el Artículo 32: Denuncia  
Notas sobre el Artículo 33: Idiomas de la presente acta; firma  
Notas sobre el Artículo 34: Depositario

## NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 1: EXPRESIONES ABREVIADAS

1.01 Siguiendo el ejemplo del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (en lo sucesivo denominada “el Acta de Ginebra”), en el Artículo 1 se explican determinadas expresiones abreviadas y se definen varios términos que se utilizan a lo largo de todo el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. Si bien varias de las expresiones abreviadas y definiciones que figuran en el Artículo 1 son similares a las que contiene el Reglamento del Arreglo de Lisboa, se han añadido otras siempre que ha parecido necesario, como ha sido el caso de las disposiciones que figuran a continuación.

1.02 Las normas que se aplican al procedimiento de adopción de un Acta revisada del Arreglo de Lisboa, como en el caso del presente proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, disponen que únicamente los Estados parte en el Arreglo de Lisboa tendrán derecho a convocar una conferencia de revisión –véase el Artículo 13.2) del Arreglo de Lisboa. Por lo que respecta a las normas sobre enmienda y modificación de los tratados multilaterales, se remite a la Parte IV de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

1.03 En el inciso xiii) se define la expresión “Parte Contratante”, que se utiliza en lugar del término “países” utilizado en el Arreglo de Lisboa, puesto que en el Arreglo de Lisboa revisado se prevé que puedan ser parte tanto los Estados como las organizaciones intergubernamentales.

1.04 Inciso xii): Por lo que respecta al eventual registro de una denominación de origen o una indicación geográfica respecto de un producto procedente de una zona geográfica de origen situada en más de una Parte Contratante, se remite a la segunda frase del Artículo 2.2).

1.05 En el inciso xiv) se define la expresión “Parte Contratante de origen”. El concepto de “Parte Contratante de origen” se utiliza para establecer cuál es la Parte Contratante que está facultada a registrar una determinada denominación de origen o indicación geográfica. Los elementos determinantes a este respecto son 1) la zona geográfica de origen del producto, y 2) la legislación en virtud de la cual la denominación de origen o la indicación geográfica están protegidas en el territorio de la Parte Contratante en la que está situada la zona geográfica de origen (véase el Artículo 2.1)), que también es importante para determinar qué Parte Contratante debería ser considerada como Parte Contratante de origen en caso de que una Parte Contratante sea un Estado miembro de una organización intergubernamental.

1.06 Inciso xv): la expresión “Administración competente” también se aplica a la administración designada conjuntamente por dos o más Partes Contratantes en cada una de las cuales están situadas partes de una zona geográfica de origen (véase el Artículo 5.4)a)ii)), si dichas Partes Contratantes han establecido conjuntamente una denominación de origen o una indicación geográfica respecto de un producto que se origina en una zona geográfica transfronteriza delimitada conjuntamente por Partes Contratantes limítrofes, según se menciona en la segunda frase del Artículo 2.2).

1.07 En el inciso xvi) se define el término “beneficiario”, a raíz de las inquietudes expresadas en la cuarta frase del párrafo 199 del informe de la sexta reunión del Grupo de Trabajo ((LI/WG/DEV/6/7 Prov.).

1.08 En el inciso xvii) se define la expresión “persona moral”, a raíz de la petición general formulada en la sexta reunión del Grupo de Trabajo en el sentido de que se procure definir, en la medida de lo posible, los conceptos principales en las expresiones abreviadas, para evitar un uso excesivo de las notas de pie de página.

1.09 Inciso xviii): habida cuenta de que en el Arreglo de Lisboa revisado se prevé que podrían ser parte determinados tipos de organizaciones intergubernamentales, figuran en el Artículo 28.1)iii) los criterios para la adhesión de las organizaciones intergubernamentales.

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 2: MATERIA**

2.01. En el párrafo 1)a) del Artículo 2 se define el objeto de la protección en el marco del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, a saber, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Esta disposición se basa en la definición del Artículo 2 del Arreglo de Lisboa y en Artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. El requisito previo de la “protección en la Parte Contratante de origen” se basa en el Artículo 1.2) del Arreglo de Lisboa.

2.02 En atención a lo expresado por quienes consideran necesario contar con algún grado de libertad respecto de la utilización acumulativa de los requisitos “los factores naturales y los factores humanos” en la definición de una denominación de origen, se ha introducido la nota de pie de página 1 en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

2.03 La expresión “o un término conocido por hacer referencia a dicha zona” se refiere a términos que, en sentido estricto, no son geográficos, sino que han adquirido una connotación geográfica. Esa posibilidad también existe en el marco del Arreglo de Lisboa, según confirmó en 1970 el Consejo de la Unión de Lisboa (véanse el documento titulado “*Problems Arising from the Practical Application of the Lisbon Agreement*” (AO/V/5, de julio de 1970) y el informe de la quinta reunión del Consejo de la Unión de Lisboa (documento AO/V/8, de septiembre de 1970)).

2.04 En la versión en inglés, se ha utilizado el término “good” en todo el Arreglo de Lisboa revisado, a saber, en los Artículos 2, 5 y 10, para que la terminología utilizada en ellos guarde coherencia con la que se utiliza en el Acuerdo sobre los ADPIC.

2.05 A raíz de las inquietudes expresadas por varias delegaciones en la quinta reunión del Grupo de Trabajo respecto del alcance geográfico del concepto de “zona geográfica de origen”, en el párrafo 2) se deja en claro que la zona geográfica en cuestión podrá estar conformada por la totalidad del territorio de una Parte Contratante o una región o una localidad de dicho territorio. Además, en la segunda frase del párrafo 2) se especifica que las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas para productos originarios de zonas transfronterizas también podrían ser objeto de registro internacional en virtud del Arreglo de Lisboa revisado, aunque sin que se exija a las Partes Contratantes en cuestión que establezcan conjuntamente esas denominaciones de origen. A este respecto, véase asimismo la Nota 5.03.

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 3: ADMINISTRACIÓN COMPETENTE**

3.01 Habida cuenta de que la competencia respecto de la concesión o el registro de derechos sobre denominaciones de origen o indicaciones geográficas varía entre los distintos sistemas de protección nacionales y regionales, es importante que el Arreglo de Lisboa revisado exija a las Partes Contratantes que designen una entidad responsable de administrar el Arreglo en su territorio, así como de mantener las comunicaciones con la Oficina Internacional en el marco de los procedimientos del Arreglo de Lisboa revisado y su Reglamento. La Regla 4 del proyecto de Reglamento exigirá a las Partes Contratantes que, al adherirse al Arreglo de Lisboa revisado, notifiquen el nombre y los datos de contacto de la entidad designada.

## NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 4: REGISTRO INTERNACIONAL

4.01 El Artículo 4 dejaría en claro que el Registro Internacional correspondiente al Arreglo de Lisboa revisado, que mantendrá la Oficina Internacional, no solo incluirá los registros efectuados en virtud del Arreglo de Lisboa revisado, sino también los registros efectuados en virtud del Arreglo de Lisboa.

## NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 5: SOLICITUD

5.01 En el Artículo 5.2) y 3) se determina que las solicitudes internacionales han de presentarse ante la Oficina Internacional y en nombre de los beneficiarios de la denominación de origen o la indicación geográfica en cuestión. En cuanto al derecho a presentar una solicitud internacional, se remite a la Nota 1.05. El texto del Artículo 5.2)ii) surgió de los debates mantenidos en las reuniones quinta y sexta del Grupo de Trabajo<sup>1</sup>. En cuanto a “persona moral”<sup>2</sup>, en las expresiones abreviadas del Artículo 1 se ha introducido un concepto de vasto alcance para dejar en claro que la Administración competente puede presentar una solicitud internacional no solo en nombre de los titulares del derecho a utilizar una denominación de origen o una indicación geográfica (personas naturales), sino también en nombre de las personas morales facultadas legalmente a ejercer derechos sobre una denominación de origen o una indicación geográfica determinadas, por ejemplo, las federaciones y asociaciones que representan a los titulares del derecho a utilizar una denominación de origen o una indicación geográfica. Mediante la expresión “u otros derechos relativos a la denominación de origen o la indicación geográfica” se pretende dejar en claro que la expresión “persona moral” abarca también a los titulares de marcas de certificación o marcas colectivas.

5.02 El Artículo 5.3) constituye una disposición facultativa; da a las Partes Contratantes que lo deseen la opción de permitir a las personas físicas o morales mencionadas en el Artículo 5.2) presentar directamente la solicitud internacional ante la Oficina Internacional, como alternativa a la presentación por la Administración competente. Esta opción se incluyó a la luz de la conclusión del Presidente del Grupo de Trabajo, reflejada en la frase final del párrafo 176 del informe de la segunda reunión (documento LI/WG/DEV/2/5) en lo que atañe a una sugerencia formulada en respuesta al cuestionario sobre el sistema de Lisboa. Tras las distintas observaciones realizadas en las reuniones tercera, cuarta y quinta del Grupo de Trabajo en lo que concierne al requisito de prueba de la protección en la Parte Contratante de origen, se propone ahora simplemente que esas solicitudes internacionales directas también sean objeto de las disposiciones del Reglamento relativas a los datos obligatorios y facultativos.

5.03 Las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas para productos originarios de zonas transfronterizas también pueden ser objeto de registro internacional en virtud del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, sin que se exija a las Partes Contratantes en cuestión que establezcan conjuntamente esas denominaciones de origen o indicaciones geográficas. En el Artículo 5.4)a) y b) se enumeran las tres posibilidades de solicitud respecto de ese tipo de denominaciones de origen. El Artículo 5.4)a)i) deja en claro que cada una de las Partes Contratantes puede presentar una solicitud independiente respecto únicamente de la parte de la zona transfronteriza situada en su territorio, y no respecto de la totalidad de dicha zona. El mismo caso se da en el Artículo 5.4)b) respecto de las solicitudes presentadas

<sup>1</sup> En particular, véanse el documento LI/WG/DEV/5/7, párrafos 168 y siguientes y el documento LI/WG/DEV/6/7 Prov., párrafos 199, 211 y 220.

<sup>2</sup> Fuente: <http://www.businessdictionary.com/definition/legal-entity.html>.

directamente por los beneficiarios. Sin embargo, en el caso de una solicitud conjunta, el Artículo 5.4)a)ii) exigiría a las Partes Contratantes que establezcan conjuntamente la denominación de origen o la indicación geográfica y que designen una Administración competente común para la denominación de origen o la indicación geográfica en cuestión.

5.04 En el Artículo 5.5) se traza una distinción entre dos tipos de datos que es obligatorio incluir en la solicitud internacional, a saber, los datos necesarios para que la solicitud obtenga una fecha de presentación (véase el Artículo 6.3) y otros requisitos de carácter obligatorio (véase la Regla 5.2)).

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 6: REGISTRO INTERNACIONAL**

6.01 Las disposiciones presentadas en el Artículo 6 parten de la premisa de que, a los fines de ser susceptibles de protección en todas las Partes Contratantes, las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas objeto de registro internacional deben cumplir, como mínimo, los requisitos de la definición correspondientes al Artículo 2.1).

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 7: TASAS**

7.01 Para facilitar su consulta, los artículos del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado se han distribuido en siete capítulos. En este sentido, en aras de la coherencia y a fin de lograr que el capítulo II propuesto, relativo a la solicitud y el registro internacional, sea lo más completo posible, se ha incluido en el Artículo 7 una disposición dedicada exclusivamente a la tasa de inscripción y a las demás tasas que deben abonarse. En lo tocante a la naturaleza y la cuantía de esas tasas, se remite al Reglamento del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

7.02 A raíz de las opiniones expresadas por varias delegaciones en las reuniones quinta y sexta del Grupo de Trabajo (párrafos 207 a 209 del documento LI/WG/DEV/5/7 y párrafos 200, 213 a 217 y 221 a 226 del documento LI/WG/DEV/6/7 Prov.), se ha introducido en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado un nuevo párrafo, el párrafo 3), por el que se exige a la Asamblea que los registros internacionales procedentes, en particular, de países en desarrollo o países menos adelantados estén sujetos al pago de una tasa reducida.

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 8: OBLIGACIÓN DE PROTEGER**

8.01 El Artículo 8.1) establece la obligación de proteger las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas registradas, en sintonía con el Artículo 1.2) del Arreglo de Lisboa.

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 9: PROTECCIÓN CON ARREGLO A LAS LEGISLACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES Y OTROS INSTRUMENTOS**

9.01 En las disposiciones del artículo 9 se confirma que el arreglo de Lisboa revisado, en virtud del cual se determinará el nivel de protección que habrá de conferirse a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas, no sería en sí mismo un obstáculo para que las Partes Contratantes concedan una protección más amplia que la que se exige en él. Queda claro que esa otra protección no debería disminuir ni dificultar el ejercicio de los derechos conferidos en el arreglo de Lisboa revisado. Además, el registro internacional no perjudicará ningún otro tipo de protección de que puedan gozar en una Parte Contratante la denominación de origen o la indicación geográfica en cuestión. Se remite asimismo, a este respecto, al Artículo 15.2).

9.02 El párrafo 2) deja libertad a las Partes Contratantes en cuanto a la forma de protección jurídica que se conferirá a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en virtud del Arreglo. Además de la forma de protección, las Partes Contratantes gozarán también de libertad para determinar cómo se denomina el título de protección concedido en virtud de su propio sistema jurídico –por ejemplo, en el marco de la normativa de la UE, la expresión en inglés equivalente al francés “*appellation d’origine*” no es “*appellation of origin*”, sino “*designation of origin*”.

9.03 Las disposiciones del párrafo 3) establecen una cláusula de salvaguardia respecto de otras formas de protección que puedan estar vigentes en una Parte Contratante, además de la protección que ha de concederse en virtud del Arreglo de Lisboa revisado. A la luz de los debates mantenidos en la sexta reunión del Grupo de Trabajo, se utiliza actualmente en el párrafo 3) la expresión la protección “prevista en la presente acta”, en lugar de la protección “que se establece en virtud de la presente Acta”, utilizada anteriormente (véase el párrafo 183 del informe de la sexta reunión del Grupo de Trabajo, que figura en el documento LI/WG/DEV/6/7 Prov.). A ese respecto, se remite asimismo al Artículo 15.2).

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 10: PROTECCIÓN CONFERIDA POR EL REGISTRO INTERNACIONAL**

10.01 Conforme a lo expuesto en la segunda frase del párrafo 18 del resumen de la Presidencia aprobado en la sexta reunión del Grupo de Trabajo (LI/WG/DEV/6/6), en el Artículo 10 se reproduce el texto de los Artículos 10 y 11, incluidos en el Anexo I de dicho documento, con el fin de utilizarlos como base para los debates futuros sobre esas disposiciones. Los debates que dieron origen al texto de esas disposiciones se reflejan en el informe de la sexta reunión del Grupo de Trabajo (documento LI/WG/DEV/6/7 Prov.).

10.02 El propósito del Artículo 10.1)b) es disponer que puede prohibirse el registro por terceros de marcas que contengan denominaciones de origen o indicaciones geográficas o equivalgan a ellas. Sin embargo, la disposición no impediría ese registro por los titulares del derecho a utilizar la denominación de origen o la indicación geográfica. En las Partes Contratantes que protegen las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas en virtud de la legislación sobre marcas, por definición, la denominación de origen o la indicación geográfica estarán incorporadas en una marca. Además, es posible que los titulares del derecho a utilizar una denominación de origen o una indicación geográfica sean dueños de una marca que contiene la denominación de origen o la indicación geográfica como parte de la marca. Las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC establecen lo siguiente:

i) Tanto el Artículo 22.3 (cualquier producto) como el Artículo 23.2 (únicamente vinos y bebidas espirituosas) del Acuerdo sobre los ADPIC disponen que el registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado será denegado o invalidado (de oficio, si la legislación del miembro de la OMC lo permite, o a petición de una parte interesada);

ii) Además, el Artículo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC añade como condición que “el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese miembro [sea] de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen”;



iii) En el Artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece la excepción siguiente en relación con los derechos conferidos respecto de una indicación geográfica: “Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe:

a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese miembro, según lo establecido en la Parte VI; o

b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen; las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica.”

iv) El Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC parecería permitir a los miembros de la OMC establecer, de manera similar, excepciones limitadas respecto de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

v) En el Artículo 24.7 del Acuerdo sobre los ADPIC figura una cláusula de tolerancia, por la que se permite a un Estado miembro establecer que cualquier solicitud formulada en el ámbito del uso o el registro de una marca ha de presentarse dentro de un plazo de cinco años contados a partir del momento en que el uso lesivo de la indicación protegida haya adquirido notoriedad general en ese miembro de la OMC o a partir de la fecha de registro de la marca en ese miembro de la OMC, siempre que la marca haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquella en que el uso lesivo adquirió notoriedad en dicho miembro, con la salvedad de que la indicación geográfica no se haya usado o registrado de mala fe.

10.03 La cuestión de los derechos de marca anteriores se trata en el Artículo 13.1).

10.04 El párrafo 2) crea una presunción de utilización ilícita en caso de utilización por personas que no tengan derecho ni autorización de uso de una denominación de origen objeto de registro internacional. Puesto que se prevé que la aplicación del Artículo 10 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado sea posible no sólo en el contexto de legislación *sui generis*, sino también en el de otro tipo de legislación, por ejemplo, la legislación sobre marcas, como se indica en el Artículo 9.2), se remite tanto al Artículo 23.1 como la segunda frase del Artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que parecerían basarse en una presunción similar.

10.05 La cuestión de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas homónimas se trata en el párrafo 3), que ha sido redactado en sintonía con los Artículos 22.4 y 23.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, y que debe leerse junto con el Artículo 13.2).

10.06 En lo que respecta a la frase “a partir de la fecha del registro internacional”, se señala la Regla 8.3 del Reglamento de Lisboa, que dispone que la protección comenzará a surtir efecto a partir de la fecha del registro internacional, con sujeción al derecho de los Estados parte en el Arreglo de Lisboa a declarar en una notificación al Director General que, en virtud de su legislación nacional se aplica una fecha ulterior, según lo especificado en la declaración, siempre y cuando esa fecha no sea posterior a la fecha de vencimiento del plazo para pronunciar la denegación respecto de un registro internacional determinado. Hasta la fecha, ningún Estado parte en el Arreglo de Lisboa ha presentado una notificación de esa índole.

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 11: RESGUARDO DESTINADO A EVITAR QUE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN ASUMA EL CARÁCTER DE TÉRMINO O NOMBRE GENÉRICO**

11.01 Se remite a la Nota 10.01, *supra*.

11.02 Se ha añadido la nota de pie de página 5 a la luz de las disposiciones del Artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC.

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 12: DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN**

12.01 El Artículo 12 establece que, por norma general, la validez de un registro internacional efectuado en virtud del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado depende de la protección de la denominación de origen o la indicación geográfica de que se trate en su Parte Contratante de origen. También se especifican excepciones a esta norma, es decir, la anulación, la renuncia respecto de una Parte Contratante, la invalidación en una Parte Contratante determinada y el principio de tolerancia (véase el Artículo 24.7 del Acuerdo sobre los ADPIC).

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 13: SALVAGUARDIAS RESPECTO DE OTROS DERECHOS LEGÍTIMOS**

13.01 A la luz de los debates mantenidos en la sexta reunión del Grupo de Trabajo sobre el Artículo 13, que se reflejan en el documento LI/WG/DEV/6/2, en el Artículo 13 del presente proyecto de Arreglo de Lisboa revisado se especifica de qué manera serían de aplicación en el marco del Arreglo de Lisboa revisado las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC respecto de derechos de marcas anteriores y otros derechos legítimos.

13.02 Las disposiciones pertinentes al Acuerdo sobre los ADPIC respecto de derechos de marcas anteriores figuran en los Artículos 17 y 24.5 de dicho Acuerdo, según se indica a continuación:

i) El Artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC establece la excepción siguiente en relación con los derechos conferidos respecto de la indicación geográfica: “Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe:

a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese Miembro, según lo establecido en la Parte VI; o

b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen;

las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica.”

ii) El Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC parecería permitir a los miembros de la OMC establecer, de manera similar, excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

13.03 El Artículo 13.2) trata la situación de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas que contienen denominaciones o indicaciones coincidentes, sin que sean necesariamente homónimas.

13.04 El hecho de que ya no se mencione en el Artículo 13 la posibilidad de que los titulares de derechos de marca anteriores y los titulares del derecho a utilizar una denominación de origen negocien las modalidades destinadas a poner eventualmente fin a la utilización en virtud de la marca anterior, según se expone en el Artículo 12 de una versión anterior del proyecto de nuevo instrumento, que figura en el documento LI/WG/DEV/4/2, no significa que esa posibilidad no exista en virtud del Artículo 13 del proyecto actual. La frase se ha eliminado debido a los comentarios formulados durante la cuarta reunión del Grupo de Trabajo en el sentido de que esa posibilidad va de suyo y que, por lo tanto, es innecesario expresarla en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

13.05 El Artículo 13.3) se basa en el Artículo 24.8 del Acuerdo sobre los ADPIC: “Las disposiciones de esta Sección no prejuzgarán en modo alguno el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al público.”

13.06 En el Artículo 13.4) no se enumeran todos los derechos anteriores legítimos; a título de ejemplo pueden citarse los nombres comerciales, las denominaciones de variedades vegetales, etcétera. En virtud del Artículo 24.4 del Acuerdo sobre los ADPIC, no se exige a los miembros de la OMC que impidan el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica de otro miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continua para esos mismos bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de ese miembro a) durante 10 años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o b) de buena fe, antes de esa fecha.

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 14: MEDIDAS LEGALES DE SUBSANACIÓN Y ACCIONES LEGALES**

14.01 El Artículo 14 se basa en las disposiciones del Artículo 8 del Arreglo de Lisboa. El texto de este Artículo se ha modificado ligeramente para tener en cuenta las inquietudes expresadas por alguna delegaciones en la sexta reunión del Grupo de Trabajo (véanse, en particular, los párrafos 97 y 163 del informe que figura en el documento LI/WG/DEV/6/7 Prov.). Esta disposición simplemente exigiría que la normativa nacional o regional prevea y ponga a disposición medidas legales de subsanación y acciones legales eficaces para la protección y la observancia de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas objeto de registro internacional.

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 15: DENEGACIÓN**

15.01 El Artículo 15 se refiere al procedimiento establecido para pronunciar denegaciones tras recibir una notificación de registro internacional e introduce, en especial, la obligación de que las Partes Contratantes establezcan procedimientos que permitan a las partes interesadas presentar eventuales motivos de denegación a la Administración competente. La disposición se basa en el proyecto de disposición G del Anexo II del documento LI/WG/DEV/3/2.

15.02 Respecto del párrafo 5), convendría que el Grupo de Trabajo examinara si la disposición también debería especificar que, como posibilidad alternativa, las partes interesadas tengan la oportunidad de recurrir al arbitraje o la mediación.

15.03 Tal como se sugirió en la cuarta reunión del Grupo de Trabajo, los plazos se detallan ahora en el Reglamento, de manera que la Asamblea de la Unión particular pueda adoptar modificaciones sin que sea necesario convocar una conferencia diplomática, como sería el caso si los plazos se detallaran en el propio proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 16: RETIRO DE LA DENEGACIÓN**

16.01 En el párrafo 2) se menciona expresamente la posibilidad de negociar el retiro de una denegación. Tal como se menciona en las Actas de la Conferencia Diplomática de 1958 en la que se concluyó el Arreglo de Lisboa, “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”<sup>3</sup>.

16.02 También se remite al Artículo 24.1) del Acuerdo sobre los ADPIC, que dispone que los miembros de la OMC convienen en entablar negociaciones encaminadas a mejorar la protección de las indicaciones geográficas determinadas según lo dispuesto en el Artículo 23 y que ningún miembro de la OMC se valdrá de las disposiciones de los párrafos 4 a 8 del Artículo 24 para negarse a celebrar negociaciones o a concertar acuerdos bilaterales o multilaterales. En el contexto de tales negociaciones, los miembros de la OMC se mostrarán dispuestos a examinar la aplicabilidad continuada de esas disposiciones a las indicaciones geográficas determinadas cuya utilización sea objeto de tales negociaciones.

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 17: UTILIZACIÓN ANTERIOR**

17.01 A diferencia de lo que ocurre con el Artículo 5.6) del Arreglo de Lisboa, en virtud del Artículo 17 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado las disposiciones que permiten a las Partes Contratantes prever un plazo de adaptación en el contexto de poner fin a la utilización anterior se circunscriben a la utilización anterior como término genérico de una denominación de origen o una indicación geográfica registrada. La formulación alternativa de la nota de pie de página 7 para las indicaciones genéricas se basa en el Artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC.

17.02 Tal como se sugirió en la cuarta reunión del Grupo de Trabajo, los plazos se detallan ahora en el Reglamento, de manera que la Asamblea de la Unión particular pueda adoptar modificaciones sin que sea necesario convocar una conferencia diplomática, como sería el caso si los plazos se detallaran en el propio proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

17.03 A la luz de las salvaguardias previstas en el Artículo 13 respecto de derechos anteriores legítimos, el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado no contiene plazos para poner fin a la utilización anterior en virtud de dichos derechos, excepto si esos derechos anteriores

---

<sup>3</sup> Traducción oficiosa del texto oficial en francés.

incorporan, como término o nombre genérico, una denominación de origen o una indicación geográfica registrada. La formulación alternativa de la nota de pie de página 7 para las indicaciones genéricas se basa en el Artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC.

17.04 En el párrafo 2) se aclara que el plazo determinado para poner fin a la utilización anterior mencionada en el párrafo 1) también puede aplicarse para poner fin a la utilización anterior como término genérico en caso de retiro de una denegación o en caso de declaración de concesión de la protección notificada tras una denegación.

17.05 En el párrafo 3) se aclara que el retiro de una denegación que se basó en la utilización fundada en una marca anterior u otro derecho anterior no significa que ya no sea de aplicación el Artículo 13. Al mismo tiempo, en la disposición se aclara que el retiro de una denegación de esa índole debido a anulación, revocación, falta de renovación o invalidación de la marca anterior o del otro derecho anterior hace que no sea aplicable el Artículo 13. En consecuencia, se produciría una situación de coexistencia tras el retiro de una denegación de esa índole, excepto en el caso de que el retiro sea producto de una anulación, revocación, falta de renovación o invalidación de la marca anterior o de otro derecho anterior.

#### **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 18: NOTIFICACIÓN DE CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN**

18.01 El Artículo 18 se refiere a la notificación de concesión de la protección respecto de una denominación de origen o una indicación geográfica registrada y su posterior publicación por la Oficina Internacional. Esa notificación puede presentarse en el plazo de un año contado a partir de la recepción de la notificación de registro internacional —en el caso de que en ese lapso haya quedado claro que no se emitirá una denegación o tras una denegación; si se ha decidido retirar la denegación, en lugar del retiro de la denegación puede notificarse una declaración de concesión de la protección. Los procedimientos se detallan en el proyecto de Reglamento.

#### **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 19: INVALIDACIÓN**

19.01 En el Artículo 19 se aborda la invalidación del efecto de un registro internacional en una Parte Contratante determinada. A la luz de los debates mantenidos en la sexta reunión del Grupo de Trabajo, se propone actualmente que la invalidación, que tiene lugar después de que se haya dado efecto a un registro internacional, solo pueda ser consecuencia de una resolución en un procedimiento por invalidez o infracción basado en la existencia de un derecho anterior. La diferencia con la denegación, respecto de la que no se aplican limitaciones en cuanto a los motivos, es que la denegación impide que empiecen a producirse los efectos de un registro internacional.

19.02 Antes de que se pronuncie una invalidación, deberá haberse concedido a las personas físicas y morales mencionadas en el Artículo 5.3)ii) del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado la oportunidad de hacer valer sus derechos, lo que a su vez comporta la obligación de informarles, en primer lugar, que su registro ha sido impugnado en una determinada Parte Contratante.

19.03 Por lo que respecta al Artículo 19.4), se remite al Artículo 15.2).

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 20: MODIFICACIONES Y OTRAS INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO INTERNACIONAL**

20.01 En el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado se ha añadido una disposición específica en la que se aborda la cuestión de la modificación de los registros internacionales y otras inscripciones en el Registro Internacional.

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 21: MIEMBROS DE LA UNIÓN DE LISBOA**

21.01 Esta disposición aclara que las Partes Contratantes del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado serán miembros de la misma Asamblea que los Estados parte en el Arreglo de Lisboa.

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 22: ASAMBLEA DE LA UNIÓN PARTICULAR**

22.01 Las disposiciones del Artículo 22 se basan, en gran medida, en las disposiciones del Artículo 9 del Arreglo de Lisboa. Sin embargo, siempre que se ha considerado necesario, como ocurre en el caso de los derechos de voto de las organizaciones intergubernamentales, esas disposiciones se han complementado con las que contiene el Artículo 21 del Acta de Ginebra.

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 23: OFICINA INTERNACIONAL**

23.01 Las disposiciones de este artículo reproducen a grandes rasgos las que figuran en el Artículo 10 del Arreglo de Lisboa.

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 24: FINANZAS**

24.01 Las disposiciones de este artículo reproducen las contenidas en el Acta de Ginebra.

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 25: REGLAMENTO DE EJECUCIÓN**

25.01 En este artículo se hace referencia expresa al Reglamento y se define el procedimiento para la modificación de algunas de sus disposiciones.

25.02 La redacción del párrafo 2) se inspira en las disposiciones correspondientes del Tratado de Singapur y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, en los que se exige el mismo requisito de una mayoría de tres cuartos.

25.03 En el párrafo 3) se establece la superioridad de las disposiciones del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado respecto de las disposiciones contenidas en el Reglamento, de manera que, en caso de conflicto entre los dos conjuntos de disposiciones, prevalecerán las disposiciones del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 26: REVISIÓN**

26.01 La redacción de esta disposición, en la que se confirma la norma habitual de que un tratado podrá ser revisado por una conferencia de las Partes Contratantes, se inspira en las disposiciones del Tratado de Singapur y del Acta de Ginebra.

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 27: MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS NOTAS SOBRE EL ARTÍCULOS POR LA ASAMBLEA**

27.01 Las disposiciones de este artículo se inspiran, en gran medida, en las que figuran en el Acta de Ginebra.

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 28: PROCEDIMIENTO PARA SER PARTE EN LA PRESENTE ACTA**

28.01 La redacción de las disposiciones de este artículo se inspira en el Artículo 27 del Acta de Ginebra, adaptada para reflejar criterios de adhesión de las organizaciones intergubernamentales, teniendo en cuenta las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre el estudio que figura en el documento LI/WG/DEV/2/3, examinadas en la segunda reunión del Grupo de Trabajo.

28.02 Tras aclarar que la adhesión al Arreglo de Lisboa revisado no se limita a los Estados parte en el Convenio de París, se exponen en el párrafo 1)ii) los criterios de adhesión respecto de los Estados que no son parte en dicho Convenio.

28.03 La última frase del párrafo 3.b) debería leerse junto con el Artículo 31 y permitiría a los Estados parte en el Arreglo de Lisboa que también son miembros de una organización intergubernamental aplicar el Arreglo de Lisboa revisado, en lugar del Arreglo de Lisboa, antes de la adhesión de la organización intergubernamental.

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 29: FECHA EN QUE SURTEN EFECTO LAS RATIFICACIONES Y ADHESIONES**

29.01 La redacción de esta disposición se inspira en el Artículo 28 del Acta de Ginebra a fin de reflejar el hecho de que tanto los Estados como las organizaciones intergubernamentales pueden adherirse al nuevo instrumento.

29.02 La redacción de la primera frase del párrafo 4), que trata de los efectos de la adhesión, se inspira en el Artículo 14.2)b) y 2)c) del Arreglo de Lisboa. La posibilidad de ampliar los plazos mencionados en el Artículo 15.1) y el Artículo 17 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado se ha introducido en la última parte del párrafo 4), teniendo en cuenta las sugerencias hechas en respuesta a la encuesta sobre el sistema de Lisboa y los debates de la segunda reunión del Grupo de Trabajo.

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 30: PROHIBICIÓN DE RESERVAS**

30.01 La redacción de este artículo, que excluye toda reserva al proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, se inspira en el Artículo 29 del Acta de Ginebra.

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 31: APLICACIÓN DEL ARREGLO DE LISBOA**

31.01 En el párrafo 1) se abordan las relaciones entre los Estados que son parte tanto en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado como en el Arreglo de Lisboa. El principio enunciado consiste en que únicamente el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado se aplica a las relaciones entre esos Estados. De ese modo, en lo tocante a las personas que tienen derecho a presentar una solicitud internacional en virtud de la adhesión de un país tanto al proyecto de Arreglo de Lisboa revisado como al Arreglo de Lisboa y que desean obtener protección en otros Estados que son parte tanto en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado como en el Arreglo de Lisboa, sólo se aplicarán las disposiciones del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

31.02 En el párrafo 2) se abordan las relaciones entre los Estados parte en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y en el Arreglo de Lisboa, por una parte, y los Estados parte en el Arreglo de Lisboa que no son parte en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, por la otra.

31.03 Asimismo, se remite a la Nota 28.02.

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 32: DENUNCIA**

32.01 Se trata de una disposición habitual. A fin de permitir que quienes hayan organizado sus actividades en función de la adhesión de una Parte Contratante al proyecto de Arreglo de Lisboa revisado lleven a cabo los ajustes necesarios si esa Parte Contratante llega a denunciar el Arreglo, en el párrafo 2) se fija un plazo mínimo de un año para que la denuncia surta efecto. Además, en el párrafo 2) se asegura que, en el momento en que surta efecto la denuncia, el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado continúe aplicándose a todas las solicitudes internacionales que estén pendientes y a los registros en vigor respecto de la Parte Contratante que denuncia el Arreglo.

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 33: IDIOMAS DE LA PRESENTE ACTA; FIRMA**

33.01 En el Artículo 33 se establece, en especial, que el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado deberá firmarse en un solo ejemplar en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas y que todos esos textos se considerarán igualmente auténticos.

## **NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 34: DEPOSITARIO**

34.01 En el Artículo 34 se afirma que el Director General es el depositario del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. En los Artículos 76 y 77 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se define la naturaleza de las funciones del depositario de un tratado y se proporciona una lista de ellas. Esas funciones comprenden, en particular, custodiar el texto original del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, extender copias certificadas del texto original y recibir los instrumentos de ratificación o de adhesión que se depositen.

[Fin del Anexo y del documento]