

## **Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa**

### **Cuarta reunión Ginebra, 14 a 16 de junio de 2022**

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL Y DEL ACTA DE GINEBRA DEL ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

*Documento preparado por la Secretaría*

#### **I. INTRODUCCIÓN**

1. En el presente documento se proponen modificaciones del Reglamento Común del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional y del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas (en lo sucesivo, "Reglamento Común").
2. Concretamente, estas propuestas se refieren a las modificaciones de la Regla 9.1) (Denegación) y la Regla 15.1) (Modificaciones) del Reglamento Común. También se propone modificar el procedimiento relativo al incumplimiento del requisito dimanante de una notificación hecha en virtud de la Regla 5.3) o 4) del Reglamento Común, o de una declaración hecha en virtud del Artículo 7.4) del Acta de Ginebra, regida por el Reglamento Común (propuestas de modificación de la Regla 5.3), la Regla 5.4), la Regla 6.1), la Regla 7.3), la Regla 7.4), la Regla 8.1), la Regla 9.1), la Regla 16.2) y propuesta de introducir una nueva Regla 7ter).
3. La entrada en vigor del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas (lo sucesivo, "Acta de Ginebra") ha puesto en evidencia la necesidad de considerar la introducción de modificaciones en el Reglamento Común para simplificar y agilizar los procedimientos contemplados en el Sistema de Lisboa para el registro internacional de las denominaciones de origen y las indicaciones

geográficas (en lo sucesivo “Sistema de Lisboa”), también con el propósito de ofrecer más claridad a los usuarios del Sistema de Lisboa.

4. Las modificaciones propuestas figuran en el Anexo del presente documento.

## II. MODIFICACIONES PROPUESTAS

### A) DENEGACIÓN (PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 9.1))

5. El apartado c) de la Regla 9.1) del Reglamento Común se introdujo para que sea más fácil reconocer la fecha de inicio del plazo de denegación en lo que hace a las autoridades competentes y terceros interesados, mediante la aplicación de una norma común, lo que ofrece más seguridad jurídica.

6. A ese respecto, se ofrecen explicaciones adicionales en la parte correspondiente a la Regla 9 de las “Notas sobre el proyecto de Reglamento Común del Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional y del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas” (documento LI/WG/PCR/2/3 Rev., página 8). Cabe también remitirse a la declaración que figura en el párrafo 55 del “Informe de la primera reunión del Grupo de Trabajo encargado de preparar el Reglamento Común del Arreglo de Lisboa y del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa” (documento LI/WG/PCR/1/6).

7. El motivo de la propuesta de modificación de la Regla 9.1)c) del Reglamento Común es corregir una ambigüedad que aún existe en la Regla 9.1) en su redacción actual. El objetivo es aclarar que el principio general introducido en el apartado c) se aplica a todas las denegaciones recibidas de conformidad con el apartado b), y que el apartado b) debería leerse junto con el apartado c), y no por separado.

### B) MODIFICACIONES (PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 15.1))

8. En la Regla 15.1) del Reglamento Común se enumeran las modificaciones que pueden inscribirse en el Registro Internacional. Actualmente, dos incisos de la Regla 15.1) del Reglamento Común se refieren a las modificaciones que conciernen a los beneficiarios, a saber:

- la Regla 15.1)i) relativa a la adición o supresión de un beneficiario o algunos de los beneficiarios; y
- la Regla 15.1)ii), relativa a una modificación del nombre o de la dirección de los beneficiarios o de la persona física o jurídica mencionada en el Artículo 5.2)ii) del Acta de Ginebra.

La distinción entre esos dos tipos de modificación suele ser causa de error para los usuarios del Sistema de Lisboa.

9. Para agilizar el procedimiento relativo a la solicitud de inscripción de una modificación presentada ante la Oficina Internacional, se propone aquí modificar la Regla 15.1) mediante la fusión de los dos incisos, i) y ii), de la Regla 15.1) en un único inciso i).

C) INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DIMANANTE DE UNA NOTIFICACIÓN HECHA EN VIRTUD DE LA REGLA 5.3) O 4) DEL REGLAMENTO COMÚN, O DE UNA DECLARACIÓN HECHA EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 7.4) DEL ACTA DE GINEBRA (PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 5.3), LA REGLA 5.4), LA REGLA 6.1), LA REGLA 7.3), LA REGLA 7.4), LA REGLA 8.1), LA REGLA 9.1), LA REGLA 16.2), Y PROPUESTA DE INTRODUCCIÓN DE UNA NUEVA REGLA 7TER)

10. Actualmente, la Regla 6.1)d) del Reglamento Común dispone que, en el caso de una irregularidad relativa a un requisito dimanante de una notificación hecha en virtud de la Regla 5.3) o de la Regla 5.4) del Reglamento Común o de una declaración hecha en virtud del Artículo 7.4) del Acta de Ginebra, se considerará que se renuncia a la protección resultante del registro internacional en la Parte Contratante que haya hecho la notificación o la declaración, si la Oficina Internacional no recibe la subsanación en el plazo de tres meses indicado en la invitación a subsanar la irregularidad.

11. La Regla 6.1)d) del Reglamento Común se aplica *mutatis mutandis* no solo en el caso de solicitudes de registro internacional de una denominación de origen o una indicación geográfica, sino también en el caso de ratificación del Acta de Ginebra o adhesión a ella por una Parte Contratante del Arreglo de Lisboa con uno o más registros internacionales en vigor en virtud el Arreglo de Lisboa (véase la Regla 7.4)d) del Reglamento Común), y en el caso de ratificación del Acta de Ginebra o la adhesión a ella por una Parte Contratante del Acta de Ginebra que efectúe una notificación en virtud de la Regla 5.3) o 4), o una declaración en virtud del Artículo 7.4) del Acta de Ginebra con respecto a registros internacionales vigentes en virtud del Acta de Ginebra.

12. Con el desarrollo del Sistema de Lisboa desde el punto de vista del número de miembros y de registros internacionales, es muy probable que aumenten considerablemente las renunciaciones en virtud de la Regla 6.1)d) del Reglamento Común debido a la brevedad del plazo de que disponen las autoridades competentes para cumplir un requisito dimanante de una notificación hecha en virtud de la Regla 5.3) o 4) del Reglamento Común, o de una declaración hecha en virtud del Artículo 7.4) del Acta de Ginebra. Como consecuencia de ello, aumentaría considerablemente no solo el número de inscripciones en el Registro Internacional, sino también el número de notificaciones que debería expedir la Oficina Internacional, así como la consiguiente tramitación de las mismas por las autoridades competentes.

13. Por lo tanto, se propone modificar el Reglamento Común para especificar que los registros internacionales no surtirán efecto en una Parte Contratante del Acta de Ginebra que haya efectuado una notificación en virtud de la Regla 5.3) o 4) del Reglamento Común, o una declaración en virtud del Artículo 7.4) del Acta de Ginebra en esa Parte Contratante, hasta la fecha en la cual la denominación de origen o la indicación geográfica registrada cumpla con el requisito o los requisitos adicionales dimanantes de la Regla 5.3) o 4) del Reglamento Común, o del Artículo 7.4) del Acta de Ginebra. La información pertinente se inscribirá en el Registro Internacional y se publicará de conformidad con la Regla 19. Ello se asemejaría de algún modo al mecanismo ya existente en el marco del Sistema de Madrid, denominado también “designación posterior al registro internacional” (véase la Regla 24 del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas).

14. La propuesta de modificación de la Regla 5.3) y 4), la Regla 6.1), la Regla 7.3) y 4), la Regla 8.1), la Regla 9.1) y la Regla 16.2) del Reglamento Común, así como la propuesta de introducción de una nueva Regla 7ter, agilizarán los procedimientos del Sistema de Lisboa, facilitando el uso del Sistema. Gracias a las modificaciones propuestas, las autoridades competentes y los beneficiarios de denominaciones de origen e indicaciones geográficas registradas estarán en condiciones de decidir cuándo solicitar la extensión de la protección de su registro internacional con respecto a las Partes Contratantes que hayan efectuado las notificaciones o la declaración mencionadas en el párrafo 13, más arriba, en lugar de estar

obligados a cumplir esos requisitos en el momento de la adhesión de esas nuevas Partes Contratantes para evitar que se ponga automáticamente en marcha el mecanismo de renuncia, en virtud de las disposiciones vigentes (véase la Regla 16.2) en combinación con la Regla 15.1(vi) del Reglamento Común).

### III. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

15. Se sugiere que el Grupo de Trabajo recomiende a la Asamblea de la Unión de Lisboa que las modificaciones propuestas entren en vigor el 1 de enero de 2023.

16. *Se invita al Grupo de Trabajo a:*

*i) examinar las propuestas formuladas en el presente documento y formular observaciones al respecto; y*

*ii) recomendar a la Asamblea de la Unión de Lisboa que apruebe todas o algunas de las propuestas de modificación del Reglamento Común del Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional y del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, tal como figuran en el Anexo del presente documento, o bien modificadas, para que entren en vigor el 1 de enero de 2023.*

[Sigue el Anexo]

**PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL Y DEL ACTA DE GINEBRA DEL ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS**

**Reglamento Común del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional y del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas**

en vigor el 1 de enero de 2023~~8 de diciembre de 2021~~

[...]

**Capítulo II**  
**Solicitud y registro internacional**

**Regla 5**

Condiciones relativas a la solicitud

[...]

3) *[Solicitud regida por el Acta de Ginebra – detalles relativos a la calidad, la reputación o las características]*

[...]

c) Con sujeción al Artículo 6.5)b) del Acta de Ginebra, cuando una~~Toda~~ solicitud ~~que~~ no guarde conformidad con un requisito notificado por una Parte Contratante en virtud del apartado a), se considerará, a reserva de lo dispuesto en la Regla 6, que la denominación de origen o la indicación geográfica objeto de un registro internacional no surtirá, ~~a reserva de lo dispuesto en la Regla 6, el efecto de una renuncia a la protección~~ respecto de dicha Parte Contratante.

4) *[Solicitud regida por el Acta de Ginebra – Firma y/o intención de uso]*

[...]

c) Con sujeción al Artículo 6.5)b) del Acta de Ginebra, cuando una~~Toda~~ solicitud regida por el Acta de Ginebra ~~que~~ no esté firmada de conformidad con el apartado a), o ~~que~~ no vaya acompañada de ~~una~~ la declaración indicada en el apartado b), se considerará, a reserva de lo dispuesto en la Regla 6, que la denominación de origen o la indicación geográfica objeto de un registro internacional no surtirá, ~~con sujeción a lo dispuesto en la Regla 6, el efecto de una renuncia a la protección~~ respecto de la Parte Contratante que exige la firma o la declaración, tal como lo haya notificado conforme a lo dispuesto en los apartados a) y b).

[...]

## Regla 6

### Solicitudes irregulares

1) *[Examen de la solicitud y subsanación de las irregularidades]*

[...]

d) En caso de irregularidad relativa a un requisito dimanante de una notificación hecha en virtud de la Regla 5.3) o 4), o de una declaración hecha en virtud del Artículo 7.4) del Acta de Ginebra, si la Oficina Internacional no recibe la subsanación en el plazo de tres meses mencionado en el apartado a), se considerará que ~~se renuncia a~~ la protección resultante del registro internacional no surte efecto en la Parte Contratante que haya hecho la notificación o la declaración, con sujeción al Artículo 6.5)b) del Acta de Ginebra. La Oficina Internacional inscribirá la información pertinente en el Registro Internacional.

[...]

## Regla 7

### Inscripción en el Registro Internacional

[...]

3) *[Certificado y notificación]* a) La Oficina Internacional:

[...]

ii) notificará dicho registro internacional a la Administración competente de cada Parte Contratante, con sujeción a la Regla 6.1)d).

b) En el caso mencionado en la Regla 6.1)d), la Oficina Internacional notificará el registro internacional a la autoridad competente de la Parte Contratante que ha hecho una notificación en virtud de la Regla 5.3) o 4), o una declaración en virtud del Artículo 7.4) del Acta de Ginebra, una vez cumplido el requisito dimanante de la notificación en virtud de la Regla 5.3) o 4), o la declaración en virtud del Artículo 7.4) del Acta de Ginebra, y pagada la tasa indicada en la Regla 8.1)ii).

4) *[Aplicación de los Artículos 29.4) y 31.1 del Acta de Ginebra]* a) En caso de ratificación o adhesión al Acta de Ginebra de un Estado que sea parte en el Acta de 1967, los párrafos 2) a 4) de la Regla 5 se aplicarán *mutatis mutandis* a los registros internacionales de las denominaciones de origen en vigor en virtud del Acta de 1967 respecto de ese Estado. La Oficina Internacional verificará con la Administración competente en cuestión las modificaciones que han de efectuarse, habida cuenta de los requisitos previstos en las Reglas 3.1) y 5.2) a 4), a los fines de su registro en virtud del Acta de Ginebra y notificará los registros internacionales así efectuados a las demás Partes Contratantes que sean parte en el Acta de Ginebra, con sujeción a la Regla 6.1)d). Las modificaciones estarán supeditadas al pago de la tasa establecida en la Regla 8.1)ii) o iii), según corresponda.

[...]

### Regla 7ter

Fecha a partir de la cual surte efecto un registro internacional notificado en virtud de la Regla 7.3)b)

En el caso mencionado en la Regla 7.3)b), una denominación de origen o una indicación geográfica registrada gozará de protección, en la Parte Contratante que ha hecho una notificación en virtud de la Regla 5.3) o 4) o una declaración en virtud del Artículo 7.4) del Acta de Ginebra, a partir de la fecha en que la Oficina Internacional reciba el elemento adicional exigido en virtud de la Regla 5.3) o 4), o en virtud del Artículo 7.4) del Acta de Ginebra con

respecto a la denominación de origen o la indicación geográfica registrada, con sujeción al Artículo 6.5)b) del Acta de Ginebra.

### **Regla 8** Tasas

1) *[Cuantía de las tasas]* La Oficina Internacional cobrará las tasas siguientes, pagaderas en francos suizos:

[...]

<u>ii) Tasa por el cumplimiento de los requisitos previstos en virtud de la Regla 5.3) o 4) o el Artículo 7.4) tras el registro internacional o tras la adhesión al Acta de Ginebra<sup>3</sup></u>	<u>500</u>
iii) tasa por cada modificación que afecte a un registro internacional <sup>3</sup>	500
iiiv) tasa por el suministro de una certificación del Registro Internacional	150
iv) tasa por el suministro de un certificado o cualquier otra información por escrito sobre el contenido del Registro Internacional	100
vi) tasa individual, según lo mencionado en el párrafo 2).	

[...]

## **Capítulo III** **Denegación y otras acciones respecto del registro internacional**

### **Regla 9**

#### Denegación

1) *[Notificación a la Oficina Internacional]*

[...]

b) La denegación se notificará en el plazo de un año a partir de la fecha de recepción de la notificación del registro internacional en virtud del Artículo 5.2) del Acta de 1967 o del Artículo 6.4) del Acta de Ginebra o en virtud de la Regla 7.3)b). -En el caso del Artículo 29.4) del Acta de Ginebra, ese plazo podrá prorrogarse por otro año.

c) Salvo que demuestre lo contrario la Administración competente mencionada en el apartado a), se considerará que la Administración competente ha recibido la notificación del registro internacional mencionada en el apartado b) 20 días después de la fecha indicada en la notificación.

[...]

<sup>3</sup> En lo que respecta a los registros internacionales relativos a una zona geográfica ubicada en un país menos adelantado (PMA), conforme a las listas establecidas por las Naciones Unidas, la tasa se reduce al 50% de la cuantía prescrita (redondeada a la unidad más cercana). Así, la tasa será de:

– 500 francos suizos por un registro internacional relativo a una zona geográfica de origen ubicada en un PMA;  
– 250 francos suizos por el cumplimiento de los requisitos previstos en virtud de la Regla 5.3) o 4) o el Artículo 7.4) tras el registro internacional o tras la adhesión al Acta de Ginebra; y

– 250 francos suizos por cada modificación que afecte a un registro internacional relativo a una zona geográfica de origen ubicada en un PMA.

Esas reducciones de tasas se aplicarán tres años después de la entrada en vigor del Acta de Ginebra.

## Regla 15 Modificaciones

1) *[Modificaciones que pueden efectuarse]* En el Registro Internacional podrán inscribirse las modificaciones siguientes:

- i) [una modificación relativa a los beneficiarios consistente en](#) la adición o supresión de un beneficiario o algunos de los beneficiarios; o
- ~~ii)~~ una modificación del nombre o de la dirección de los beneficiarios o la persona física o jurídica mencionada en el Artículo 5.2)ii) del Acta de Ginebra;
- iii) una modificación de los límites de la zona geográfica de producción o la zona geográfica de origen del producto o los productos a los que se aplica la denominación de origen o la indicación geográfica;
- ~~iv)~~ una modificación relativa al acto legislativo o administrativo, a la decisión judicial o administrativa, o al registro mencionado en la Regla 5.2.a)vii);
- iv) una modificación relativa a la Parte Contratante de origen, que no afecta a la zona geográfica de producción o la zona geográfica de origen del producto o los productos a los que se aplica la denominación de origen o la indicación geográfica;
- vi) una modificación en virtud de la Regla 16.

[...]

## Regla 16 Renuncia a la protección

[...]

2) *[Retirada de una renuncia]* a) Toda renuncia, ~~incluida la renuncia en virtud de la Regla 6.1.d)~~, puede ser retirada, total o parcialmente, en todo momento por la Administración competente de la Parte Contratante de origen o, en el caso del Artículo 5.3) del Acta de Ginebra, por los beneficiarios o la persona física o jurídica mencionada en el Artículo 5.2)ii) de la presente Acta o por la Administración competente de la Parte Contratante de origen, con sujeción al pago de la tasa correspondiente a una modificación ~~y, en el caso de una renuncia en virtud de la Regla 6.1)d), a la subsanación de la irregularidad.~~

b) A reserva de lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 5) de la Regla 6 del Acta de Ginebra, cada Parte Contratante en que tenga efecto la renuncia, una denominación de origen o indicación geográfica registrada estará protegida a partir de la fecha en que:

- ~~i)~~ la Oficina Internacional reciba la retirada de la renuncia en el caso de la renuncia mencionada en el párrafo 1). ~~y~~
- ~~ii)~~ ~~la Oficina Internacional reciba la subsanación de la irregularidad en el caso de la renuncia mencionada en la Regla 6.d).~~

[...]

[Fin del Anexo y del documento]