

Reseña del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional

Introducción

1. El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (en adelante llamado “el Arreglo de Lisboa”) se adoptó en 1958 y fue revisado en Estocolmo en 1967. Entró en vigor el 25 de septiembre de 1966 y está administrado por la Oficina Internacional de la OMPI, que mantiene el Registro Internacional de Denominaciones de Origen y publica el boletín titulado *Las Denominaciones de Origen*. Los datos incluidos en el Registro también son accesibles públicamente a través de la página del Arreglo de Lisboa en el sitio Internet de la OMPI, en la cual “Lisboa Express” permite efectuar búsquedas estructuradas de las denominaciones de origen registradas conforme al Arreglo de Lisboa, el producto al cual se aplican, su área de producción, los titulares del derecho a usar la denominación de origen, cualquier denegación o invalidación notificada por países miembros, etc.
2. El Arreglo está complementado por un Reglamento. La última versión del Reglamento fue adoptada en septiembre de 2001 y entró en vigor el 1 de abril de 2002.
3. El Arreglo de Lisboa es un arreglo particular conforme al Artículo 19 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Cualquier país parte en ese Convenio puede adherirse al Arreglo de Lisboa.
4. Los países que se adhieren al Arreglo de Lisboa (Acta de Estocolmo de 1967) pasan a ser miembros de la Asamblea de la Unión de Lisboa. La lista de países parte en el Arreglo de Lisboa figura en el Anexo III, en el que se indica que todos los países contratantes, excepto uno, son miembros de la Asamblea de la Unión de Lisboa. La Asamblea de la Unión de Lisboa está facultada a modificar el Reglamento.

Objetivo

5. En muchos países, la legislación sobre competencia desleal o protección del consumidor contiene disposiciones generales que se aplican, entre otros, a la apropiación indebida de indicaciones que sirven para designar productos que tienen su origen en un área geográfica determinada. Además, en muchos países se han instaurado sistemas especiales destinados a señalar las características particulares de los productos que esas indicaciones designan, mereciendo protección especial. Sin embargo, garantizar la protección de ese tipo de indicaciones en los distintos países ha resultado una tarea complicada debido a las diferencias en los conceptos jurídicos que los países aplican a ese respecto, conceptos que se han ido definiendo en función de las distintas tradiciones jurídicas nacionales y en el marco de determinadas condiciones históricas y económicas.

6. El Arreglo de Lisboa se concluyó para atender a la necesidad de contar con un sistema internacional que facilitara la protección de una categoría especial de esas indicaciones geográficas, es decir, las “denominaciones de origen”, en otros países además de su país de origen, mediante su registro en la Oficina Internacional de la OMPI.

Reconocimiento y protección en el país de origen

7. En el Artículo 1.2) del Arreglo de Lisboa se establece que, como requisito previo al registro de las “denominaciones de origen” en la Oficina Internacional de la OMPI, esas denominaciones deben estar “reconocidas” y “protegidas” en el “país de origen”. Completan este concepto la definición de “denominación de origen” del Artículo 2.1), y la de “país de origen” del Artículo 2.2) (véase el párrafo 9, *infra*).

8. A la luz de lo antedicho, el requisito de que las denominaciones de origen deban estar “reconocidas” y “protegidas” en el país de origen supone que la denominación de origen debe estar constituida por una denominación geográfica protegida en el país de origen en calidad de denominación de área geográfica (país, región o localidad) con el reconocimiento de que sirve para designar un producto originario de ella y que satisface determinados requisitos. El reconocimiento de la denominación debe basarse en la notoriedad del producto, y la protección de la denominación de origen haberse formalizado, ya sea mediante una disposición legislativa o administrativa, una sentencia judicial o cualquier forma de registro. La forma de ese reconocimiento quedará determinada por la legislación del país de origen.

Definición de denominación de origen¹

9. En el Artículo 2.1) del Arreglo de Lisboa se define “denominación de origen” como 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. En el Artículo 2.2) se define el “país de origen” como el país “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.”

10. Cabe destacar en estas definiciones tres elementos:

a) En primer lugar, el requisito de que la denominación de origen deba ser la *denominación geográfica* de un país, una región o una localidad, supone que la denominación debe ser un nombre reconocido como el de una entidad geográfica en el país de origen.

¹ Actas de la Conferencia de Lisboa, pág. 859: “Con la introducción de una definición de denominación de origen en el propio Arreglo, esa definición podría invocarse a los fines del registro, sin perjuicio de las definiciones nacionales, tengan éstas un alcance más amplio o más preciso.” (Traducción no oficial del texto oficial en francés.)

b) En segundo lugar, el requisito de que la denominación de origen deba servir para designar un *producto* originario del país, la región o la localidad en cuestión supone que, además de ser el nombre de un lugar, la denominación geográfica en cuestión debe ser conocida por designar un producto originario de ese lugar – requisito de notoriedad².

c) El tercer requisito atañe a la calidad o las características del producto al que hace referencia la denominación de origen, que han de atribuirse exclusiva o esencialmente al entorno geográfico del lugar en el que se origina el producto. La referencia al entorno geográfico supone que debe existir un *vínculo cualitativo* entre el producto y el lugar en el que se origina. Determinan el entorno geográfico, por una parte, una serie de *factores naturales* (como el suelo y el clima) y, por la otra, una serie de *factores humanos* (por ejemplo, los conocimientos tradicionales o específicos aplicados en el lugar en el que se origina el producto).

Contenido de la protección

11. Al igual que los Sistemas de Madrid y de La Haya, el Sistema de Lisboa facilita el registro de derechos de propiedad industrial a escala internacional sobre la base de disposiciones que establecen las normas que rigen el procedimiento de registro internacional. Sin embargo, el Arreglo de Lisboa también establece varias disposiciones que determinan la protección que ha de concederse a las denominaciones de origen registradas a escala internacional. Así pues, el Artículo 3 establece que los países parte deberán proteger las denominaciones de origen registradas en la Oficina Internacional contra toda usurpación o imitación de la denominación de origen, 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.

12. Cabe mencionar igualmente que la protección que ha de otorgarse en virtud del Arreglo de Lisboa no excluye la protección que pueda estar vigente en un país contratante en virtud de otros tratados internacionales, como el Convenio de París, el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos o el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) o en virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales, de la legislación nacional o la jurisprudencia.

13. Los países parte tienen la obligación de proporcionar medios de defensa contra toda usurpación o imitación de la denominación de origen en su territorio. El Arreglo de Lisboa no define las expresiones “usurpación” e “imitación”. Las acciones necesarias habrán de ejercitarse ante las Administraciones competentes de cada uno de los países de la Unión en los que esté protegida la denominación, con arreglo a las normas de procedimiento establecidas en la legislación nacional de esos países.

² Actas de la Conferencia de Lisboa, pág. 859: “El Artículo 1 ha sido aprobado tras añadir el término “reconocidas” antes de las palabras “y protegidas como tales”. Se ha considerado necesario introducir esta modificación para que el texto estuviera en armonía con *el* principio de que una denominación de origen siempre se aplica a un producto que goza de una cierta notoriedad.” (Traducción no oficial del texto oficial en francés.)

Efectos del registro³

14. Sin perjuicio de que se produzca una denegación o invalidación (véase *infra*), una denominación de origen que haya sido objeto de un registro internacional quedará protegida a partir de la fecha del registro internacional en cada uno de los países contratantes que no hayan denegado la protección. Sin embargo, un país contratante podrá declarar que la protección quedará asegurada en su territorio a partir de otra fecha, que no podrá ser posterior a la fecha de vencimiento del plazo de denegación de un año⁴.

15. El registro internacional de una denominación de origen asegura su protección, sin necesidad de renovación, mientras dicha denominación esté protegida como tal en el país de origen⁵. También debe protegerse la denominación para evitar que se transforme en un nombre genérico⁶.

16. Sin embargo, las Administraciones competentes de los países contratantes a los que la Oficina Internacional haya notificado el registro de una denominación de origen tienen derecho a denegar total o parcialmente la protección a esa denominación en su territorio. A tal efecto, ha de formularse una declaración, que debe 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 ese país contratante.

b) El segundo requisito atañe al contenido: en la declaración de denegación se ha de indicar los motivos de denegación. Así, por ejemplo, un país contratante puede denegar la protección a una denominación de origen por considerar que ésta ha adquirido carácter genérico en su territorio para designar el producto al que se refiere, por estimar que la designación geográfica no se ajusta a la definición de denominación de origen establecida en el Arreglo de Lisboa o porque la denominación en cuestión plantearía un conflicto con una marca u otro derecho que ya está protegido en ese país.

17. Cuando la Oficina Internacional reciba de la Administración competente de un país contratante y dentro del plazo prescrito una declaración de denegación, la comunicará a la Administración competente del país de origen, la incluirá en el Registro Internacional y la publicará en el Boletín⁷. 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 oposición⁸.

³ Conforme a las Actas de la Conferencia de Lisboa, págs. 816/817, la finalidad del registro consiste en: “1) dar a los demás países informaciones precisas sobre la denominación de origen que ha de protegerse; 2) que los demás países adopten una postura respecto de esa denominación; 3) impedir que esa denominación se transforme en un nombre genérico.” (Traducción no oficial del texto oficial en francés.)

⁴ Regla 8.3) del Reglamento del Arreglo de Lisboa.

⁵ Artículo 7 del Arreglo de Lisboa y, para los países contratantes de adhesión más reciente, Artículo 14.2) de dicho Arreglo.

⁶ Artículo 6 del Arreglo de Lisboa.

⁷ Artículos 5 y 14.2)c) del Arreglo de Lisboa; asimismo, Reglas 9 y 10 del Reglamento.

⁸ Artículo 5 del Arreglo de Lisboa.

18. La denegación podrá basarse en situaciones de hecho o de derecho. Sin embargo, los motivos que fundamentan la decisión de un país de no conceder la protección pueden constituir un punto de partida con miras a alcanzar un entendimiento⁹. Como consecuencia de ese entendimiento, es posible que se retire la denegación, total o parcialmente. La Regla 11 del Reglamento prevé un procedimiento de notificación de esos retiros y su inscripción en el Registro Internacional.

19. Los países contratantes que no denieguen la protección a una denominación de origen que haya sido utilizada por terceros en su territorio antes de la fecha de notificación del registro internacional tienen la opción de conceder a tales terceros un plazo, que no podrá exceder de dos años, para poner fin a esa utilización. En ese caso, la Administración competente del país en cuestión tendrá que informar en consecuencia a la Oficina Internacional dentro de los tres meses siguientes a la expiración del plazo de un año estipulado para la denegación de la protección¹⁰.

20. Si no se presenta ninguna declaración de denegación, pero los efectos de un registro internacional se invalidan posteriormente en un país contratante y la invalidación no puede ser ya objeto de recurso, la Administración competente de ese país deberá notificar en consecuencia a la Oficina Internacional. Tras recibir esa notificación, la Oficina Internacional inscribe la invalidación en el Registro Internacional con respecto al país que hizo la notificación, y envía una copia de la notificación a la Administración competente del país de origen¹¹.

Cancelación y modificación del registro

21. El registro internacional de una denominación de origen podrá ser cancelado en cualquier momento a instancias de la Administración competente del país de origen¹².

22. Asimismo, la Administración podrá renunciar a la protección en uno o varios países parte en el Arreglo de Lisboa, ya sea en la propia solicitud de registro o mediante una petición presentada posteriormente¹³.

23. La Administración competente del país de origen también podrá solicitar la inscripción en el Registro Internacional de uno o varios de los datos siguientes:

- a) un cambio en el titular del derecho a utilizar la denominación de origen;
- b) una modificación del nombre o de la dirección de los titulares del derecho a utilizar la denominación de origen;

⁹ 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.)

¹⁰ Artículo 5.6) del Arreglo de Lisboa y Regla 12 del Reglamento.

¹¹ Regla 16 del Reglamento del Arreglo de Lisboa.

¹² Regla 15 del Reglamento del Arreglo de Lisboa.

¹³ Regla 14 del Reglamento del Arreglo de Lisboa.

c) una modificación de los límites del área de producción del producto al que se aplica la denominación de origen;

d) una modificación relativa al título y a la fecha de las disposiciones legislativas o administrativas o de las decisiones judiciales que reconocen la protección en el país de origen;

e) una modificación del país de origen que no afecte al área de producción del producto al que se aplica la denominación de origen¹⁴.

24. Por otra parte, para modificar la propia denominación de origen o el producto al que se aplica, será necesario presentar una nueva solicitud de registro internacional.

Situación actual del Sistema de Lisboa

25. El Arreglo de Lisboa cuenta actualmente con 26 países contratantes. Desde su entrada en vigor, en 1966, se han inscrito en el Registro Internacional 887 denominaciones de origen, de las cuales 813 aún están en vigor.

¹⁴ Regla 13 del Reglamento del Arreglo de Lisboa.