

## **Conferencia diplomática para la adopción de una nueva Acta del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional**

**Ginebra, 11 a 21 de mayo de 2015**

### **NOTAS SOBRE LA PROPUESTA BÁSICA DE REGLAMENTO DE LA NUEVA ACTA DEL ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS**

*Documento preparado por la Secretaría*

El presente documento contiene las notas explicativas sobre la propuesta básica de Reglamento de la nueva Acta del Arreglo de Lisboa relativo a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, que figura en el documento LI/DC/4. No se ha preparado nota alguna para las disposiciones respecto de las cuales no parece necesaria ninguna explicación.

## NOTAS SOBRE LA PROPUESTA BÁSICA DE REGLAMENTO DE LA NUEVA ACTA DEL ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

### ÍNDICE

#### Lista de reglas

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

Notas sobre la Regla 1:	Expresiones abreviadas
Notas sobre la Regla 2:	Cómputo de los plazos
Notas sobre la Regla 3:	Idiomas de trabajo
Notas sobre la Regla 4:	Administración competente

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

Notas sobre la Regla 5:	Condiciones relativas a la solicitud
Notas sobre la Regla 6:	Solicitudes irregulares
Notas sobre la Regla 7:	Inscripción de la denominación de origen en el Registro Internacional
Notas sobre la Regla 8:	Tasas

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

Notas sobre la Regla 9:	Denegación
Notas sobre la Regla 10:	Notificación de denegación irregular
Notas sobre la Regla 11:	Retiro de una denegación
Notas sobre la Regla 12:	Notificación de concesión de la protección
Notas sobre la Regla 13:	Notificación de la invalidación de los efectos de un registro internacional en una Parte Contratante
Notas sobre la Regla 14:	Notificación de plazo provisional concedido a terceros
Notas sobre la Regla 15:	Modificaciones
Notas sobre la Regla 16:	Renuncia a la protección
Notas sobre la Regla 17:	Cancelación del registro internacional
Notas sobre la Regla 18:	Correcciones en el Registro Internacional

#### *Capítulo IV: Disposiciones diversas*

Notas sobre la Regla 19:	Publicación
Notas sobre la Regla 20:	Certificaciones del Registro Internacional y otras informaciones suministradas por la Oficina Internacional
Notas sobre la Regla 21:	Firma
Notas sobre la Regla 22:	Fecha de envío de diversas comunicaciones
Notas sobre la Regla 23:	Modos de notificación por parte de la Oficina Internacional
Notas sobre la Regla 24:	Instrucciones Administrativas

## **NOTAS SOBRE LA REGLA 1: EXPRESIONES ABREVIADAS**

R1.01 La Regla 1 representa una versión adaptada del modelo de la Regla 1 del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas de 2006. En sustancia, la disposición se basa en la Regla 1 del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa, adaptada a las disposiciones del proyecto de nueva Acta.

## **NOTAS SOBRE LA REGLA 2: CÓMPUTO DE LOS PLAZOS**

R2.01 Las disposiciones de esta regla reproducen las que figuran en la Regla 2 del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa.

## **NOTAS SOBRE LA REGLA 3: IDIOMAS DE TRABAJO**

R3.01 Las disposiciones de esta regla reproducen a grandes rasgos las que figuran en la Regla 3 del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa, adaptadas a las disposiciones del proyecto de nueva Acta.

## **NOTAS SOBRE LA REGLA 4: ADMINISTRACIÓN COMPETENTE**

R4.01 La regla ha sido redactada de acuerdo con la práctica adoptada respecto de la Regla 4 del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa.

R4.02 En cuanto a las responsabilidades de las Administraciones competentes, cabe remitirse al Artículo 3 del proyecto de nueva Acta. Además, la Regla 4.1) deja claro que el nombre y los datos de contacto de la Administración competente deben notificarse en el momento de la adhesión.

R4.03 El párrafo 2) debe considerarse a la luz del hecho de que, a diferencia de lo que ocurre en otras esferas de la propiedad industrial, es posible que en una Parte Contratante exista más de una administración encargada de conceder la protección respecto de las denominaciones de origen. Por ejemplo, pueden aplicarse distintos sistemas de protección respecto de las denominaciones de origen y/o las indicaciones geográficas en una Parte Contratante y distintas administraciones pueden tener competencias respecto de esos distintos sistemas de protección. Además, en virtud de la legislación regional de una organización intergubernamental, algunas competencias de la Administración competente de la organización intergubernamental pueden haberse delegado a otras autoridades, por ejemplo, la Administración competente de un Estado miembro de la organización intergubernamental (véase el párrafo 41 del documento LI/WG/DEV/8/7 Prov.).

R4.04 El párrafo 3) ha sido redactado teniendo en cuenta la experiencia práctica de la Oficina Internacional con respecto a los cambios en el nombre o los datos de contacto de las administraciones competentes.

## NOTAS SOBRE LA REGLA 5: CONDICIONES RELATIVAS A LA SOLICITUD

R5.01 El párrafo 1) corresponde a la Regla 5.1) del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa, adaptada a las disposiciones del proyecto de nueva Acta.

R5.02 Las disposiciones de los párrafos 2) y 5) corresponden a las de los párrafos 2) y 3) de la Regla 5 del Arreglo de Lisboa vigente, adaptadas a las disposiciones del Artículo 5 del proyecto de nueva Acta. En virtud del inciso vii) del párrafo 2)a), cuando una Parte Contratante prevé el registro de denominaciones de origen o indicaciones geográficas, en la solicitud se indicará la fecha y el número de registro en virtud del cual se concedió la protección a la denominación de origen, o a la indicación geográfica, en la Parte Contratante de origen. En caso que la Parte Contratante conceda la protección por medio, por ejemplo, de decretos ministeriales o decisiones judiciales, se indicará en la solicitud el título y la fecha de tal decreto o decisión.

R5.03 Tras los debates mantenidos en la novena reunión del Grupo de Trabajo, la Regla 5.5) ya no contempla la posibilidad de incluir traducciones de la denominación de origen o la indicación geográfica en la solicitud, de no ser en virtud de la Regla 5.2)a)iv). Sin embargo, cabe observar que en virtud del Artículo 11 del proyecto de nueva Acta –de manera similar a lo que ocurre con el Artículo 3 del Arreglo de Lisboa vigente– las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas estarían protegidas, entre otras cosas, contra su utilización en versión traducida.

R5.04 En cuanto a la cuestión pendiente mencionada en el punto xiv) del párrafo 4 del documento LI/DC/5, cabe remitirse al proyecto de informe de la décima reunión del Grupo de Trabajo (documento LI/WG/DEV/10/7 Prov., párrafos 33 a 37). Tras el debate que tuvo lugar en esa reunión, la Regla 5.3) se presenta con tres variantes. La disposición se basa en la Regla 5.3)vi) del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa, que es una disposición facultativa, adoptada por la Asamblea de la Unión de Lisboa en septiembre de 2011 y está en vigor únicamente a partir del 1 de enero de 2012. En vista del carácter crucial que la información en cuestión reviste en la legislación nacional o regional de varias delegaciones, esas delegaciones han propuesto que la disposición sea obligatoria (Variante A). Otras delegaciones opinan que la información no se exige en virtud de la legislación de muchos otros países y que, por tanto, la disposición debería seguir siendo facultativa (Variante B). En las reuniones octava y novena del Grupo de Trabajo se hizo referencia a la Regla 7.2) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y su Protocolo, como modelo. Esta propuesta podría combinarse con el modelo de Artículo 7.5) del proyecto de nueva Acta. Por tanto, en la Variante C se prevé que una Parte Contratante podría notificar en una declaración al Director General que se exige la información mencionada en el párrafo 3) en virtud de su legislación y que debería notificarse junto con la notificación del registro internacional. No proporcionar la información tendría como efecto la renuncia a la protección en virtud de la Regla 16. Además, en el párrafo 3) se especifica igualmente que la información se puede proporcionar posteriormente, en el contexto de la retirada de la renuncia contemplada en la Regla 16.2).

R5.05 El propósito de la Regla 5.4) es dar cabida a los países en los que la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas estaría supeditada al requisito de uso. A ese respecto, se remite a los debates mantenidos en la octava reunión del Grupo de Trabajo. En sintonía con ello, como consecuencia de la inquietud planteada en la novena reunión del Grupo de Trabajo, la Regla 5.4) también permite a las Partes Contratantes que exigen que la solicitud esté firmada por el propietario o por la persona con derecho a utilizar la denominación de origen o la indicación geográfica notificar esa exigencia al Director General. Así pues, por ejemplo, respecto de las marcas de certificación, es posible que el órgano certificador sea el propietario que firma la solicitud, aunque declare que se prevé que la marca sea utilizada de buena fe por las personas autorizadas por el órgano certificador. Con respecto a una Parte Contratante de origen en la que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas son propiedad del Estado, se ha planteado la pregunta de si la

Administración competente estaría facultada a firmar la solicitud en nombre del Estado, para cumplir la exigencia relativa a la firma en otra Parte Contratante. En cuanto a la cuestión pendiente mencionada en el punto xv) del párrafo 4 del documento LI/DC/5, cabe remitirse al proyecto de informe de la décima reunión del Grupo de Trabajo (documento LI/WG/DEV/10/7 Prov., párrafos 28 a 32 y 38).

R5.06 En cuanto a la cuestión pendiente mencionada en el punto xvi) del párrafo 4 del documento LI/DC/5, cabe remitirse al proyecto de informe de la décima reunión del Grupo de Trabajo (documento LI/WG/DEV/10/7 Prov., párrafos 39 a 51). Tras el debate que tuvo lugar en esa reunión, la Regla 5.5) refleja dos variantes. Puede haber situaciones en las que una renuncia sea obligatoria, por ejemplo, la situación mencionada en la nota de pie de página 2 del Artículo 11, si así se especifica en el registro o en otro instrumento de concesión de la protección en la Parte Contratante de origen. La Variante A se propuso en la décima reunión del Grupo de Trabajo como posible solución a la cuestión de que la Oficina Internacional no estará en condiciones de verificar si una solicitud debería contener esa renuncia. En la Variante B se dejaría en manos del solicitante la decisión de presentar dicha renuncia.

## **NOTAS SOBRE LA REGLA 6: SOLICITUDES IRREGULARES**

R6.01 Las disposiciones de esta regla reproducen en gran medida las que figuran en la Regla 6 del Reglamento del Arreglo de Lisboa, adaptadas a las disposiciones del proyecto de nueva Acta.

## **NOTAS SOBRE LA REGLA 7: INSCRIPCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN EN EL REGISTRO INTERNACIONAL**

R7.01 El párrafo 1) se inspira en la Regla 7.1) del Reglamento del Arreglo de Lisboa, aunque ha sido adaptado para reflejar el hecho de que el Registro Internacional incluiría los registros efectuados en virtud tanto del Arreglo de Lisboa como del Acta de 1967 y del proyecto de nueva Acta (véase la nota 4.01 sobre el proyecto de nueva Acta, en el documento LI/WG/DEV/7/4). En la medida en que no todos los Estados parte en el Arreglo de Lisboa o el Acta de 1967 hayan pasado a ser parte en la nueva Acta, en el Registro Internacional debería quedar reflejado respecto de qué Estados se rige un registro por el Arreglo de Lisboa y el Acta de 1967 o por la nueva Acta. Naturalmente, en la medida que una solicitud proceda de una Parte Contratante que sea parte tanto en el Arreglo de Lisboa como en el Acta de 1967 y la nueva Acta, la Oficina Internacional deberá examinar la solicitud no solo respecto de los requisitos previstos en la nueva Acta, sino también de los requisitos aplicables en virtud del Arreglo de Lisboa y el Acta de 1967.

R7.02 Las disposiciones de los párrafos 2) y 3) de esta regla reproducen en gran medida las que figuran en la Regla 7 del Reglamento del Arreglo de Lisboa con respecto al contenido de los registros, el certificado de registro y la notificación de nuevos registros, adaptadas a las disposiciones del proyecto de nueva Acta.

R7.03 El párrafo 4) aborda la situación de los registros internacionales de denominaciones de origen ya inscritas en virtud del Arreglo de Lisboa o el Acta de 1967, una vez que las relaciones entre dos Estados pasen a estar regidas por las disposiciones del Artículo 31.1) del proyecto de nueva Acta.

## **NOTAS SOBRE LA REGLA 8: TASAS**

R8.01 Las disposiciones de la Regla 8 se inspiran en las que figuran en la Regla 23 del Arreglo de Lisboa vigente. Sin embargo, habida cuenta de las discusiones mantenidas en la octava, novena y décima reunión del Grupo de Trabajo, los importes figuran entre corchetes. Por los motivos expuestos en las Notas sobre el Artículo 7, especialmente en la Nota 7.02, es probable que los ingresos procedentes de las tasas de registro nunca sean suficientes para cubrir el costo de las operaciones en el marco del sistema de Lisboa. Como queda reflejado en el Cuadro 12 del Anexo III del presupuesto por programas de la OMPI para 2014/15, el 98% de los ingresos de la Unión de Lisboa procede de fuentes distintas de las tasas, a saber, como se indica en dicho cuadro, del porcentaje de ingresos generales de la OMPI, y los ingresos estimados para la Unión de Lisboa ascienden a unos 700.000 francos suizos. Aunque esto no es bastante para cubrir los actuales costos de personal del Registro de Lisboa, debería tenerse en cuenta que actualmente las actividades principales del Registro de Lisboa consisten en gran medida en los servicios que proporciona respecto de la revisión del sistema de Lisboa y las actividades de promoción conexas. Además, el Registro de Lisboa participa en un proyecto destinado a automatizar al máximo posible sus operaciones en el marco de los procedimientos de registro y notificación.

R8.02 La Regla 8.1)v), 8.2) y 8.3) aplica las disposiciones del Artículo 7.5) y 6), que se ha añadido al proyecto de nueva Acta de modo que refleje la opinión manifestada en la octava reunión del Grupo de Trabajo por varias delegaciones representantes de países que no son parte en el Arreglo de Lisboa, en el sentido de que las Partes Contratantes deberían tener la posibilidad de exigir una tasa que cubra el costo del examen sustantivo de los registros internacionales que se les notifiquen. La Regla 8.2) y 3) se inspira en las disposiciones correspondientes del Reglamento Común que se aplican en el contexto de los sistemas de Madrid y de La Haya.

R8.03 La Regla 8.4) a 9) se inspira asimismo en las disposiciones correspondientes de los sistemas de Madrid y de La Haya. Esas disposiciones reflejan la práctica que se aplica actualmente en el marco del sistema de Lisboa.

## **NOTAS SOBRE LA REGLA 9: DENEGACIÓN**

R9.01 Las disposiciones de esta Regla reproducen las que figuran en la Regla 9 del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa, adaptadas a las disposiciones del proyecto de nueva Acta.

R9.02 Se propone introducir la Regla 9.2)v) a fin de tener en cuenta la situación específica de los registros internacionales que son objeto de una denegación parcial por una Parte Contratante debido, en particular, a la posible coexistencia en virtud de la legislación de esa Parte Contratante de un derecho anterior, especialmente una indicación geográfica o una denominación de origen homónimas. A título de ejemplo, cabe remitirse a ese respecto al párrafo 135 del informe de la cuarta reunión del Grupo de Trabajo (documento LI/WG/DEV/4/7).

R9.03 Como se desprende de los debates mantenidos en la novena reunión del Grupo de Trabajo, la Regla 9.2)v) y vi) no crearía la obligación de que las Partes Contratantes prevean la posibilidad de denegaciones parciales. Esas disposiciones únicamente se aplican cuando la Parte Contratante está en condiciones, en virtud de su propia legislación, de emitir una denegación parcial.

## **NOTAS SOBRE LA REGLA 10: NOTIFICACIÓN DE DENEGACIÓN IRREGULAR**

R10.01 Las disposiciones de esta regla reproducen las que figuran en la Regla 10 del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa adaptadas a las disposiciones del proyecto de nueva Acta.

## **NOTAS SOBRE LA REGLA 11: RETIRO DE UNA DENEGACIÓN**

R11.01 Las disposiciones de esta regla reproducen las que figuran en la Regla 11 del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa, adaptadas a las disposiciones del proyecto de nueva Acta.

R11.02 En comparación con las disposiciones de la Regla 11 del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa, se propone introducir una nueva disposición (el párrafo 2)ii)), por la que se exija la mención del motivo del retiro en la declaración, en particular en el caso de los retiros parciales correspondientes a denegaciones parciales, según se menciona en la Regla 9.2)v) o vi) del proyecto de Reglamento.

## **NOTAS SOBRE LA REGLA 12: NOTIFICACIÓN DE CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN**

R12.01 Las disposiciones de esta regla reproducen las que figuran en la Regla 11 del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa, adaptadas a las disposiciones del proyecto de nueva Acta.

R12.02 En comparación con las disposiciones de la Regla 11 *bis* del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa, se propone introducir una nueva disposición (el párrafo 2)b)iii)) por la que se exija la mención del motivo del retiro en la declaración, en particular en el caso de las declaraciones parciales de la concesión de la protección correspondientes a denegaciones parciales, según se menciona en la Regla 9.2)v) o vi) del proyecto de Reglamento.

## **NOTAS SOBRE LA REGLA 13: NOTIFICACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE LOS EFECTOS DE UN REGISTRO INTERNACIONAL EN UNA PARTE CONTRATANTE**

R13.01 Las disposiciones de esta regla reproducen las que figuran en la Regla 16 del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa, incluida la modificación adoptada por la Asamblea en septiembre de 2011, adaptadas a las disposiciones del proyecto de nueva Acta.

R13.02 En comparación con las disposiciones de la Regla 16.1) del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa, se propone reflejar en el inciso iv) del párrafo 1) no sólo las situaciones contempladas en la Regla 9.2)vi) del proyecto de Reglamento, sino también el caso específico de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen homónimas, contemplado en la Regla 9.2)v).

## **NOTAS SOBRE LA REGLA 14: NOTIFICACIÓN DE PLAZO PROVISIONAL CONCEDIDO A TERCEROS**

R14.01 Las disposiciones de esta regla reproducen las que figuran en la Regla 12 del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa adaptada a las disposiciones del proyecto de nueva Acta. A raíz de los debates mantenidos en la séptima reunión del Grupo de Trabajo, se modificó la Regla 14.1)iii) mediante la introducción de la frase relativa a la presentación de información sobre la magnitud de la utilización durante el período de transición.

## **NOTAS SOBRE LA REGLA 15: MODIFICACIONES**

R15.01 Las disposiciones de esta regla se inspiran en las que figuran en la Regla 13 del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa, adaptadas a las disposiciones del proyecto de nueva Acta.

R15.02 En la Regla 15.1) se ha añadido un nuevo punto, el vi), de manera que la disposición esté en concordancia con las de la Regla 16.

## **NOTAS SOBRE LA REGLA 16: RENUNCIA A LA PROTECCIÓN**

R16.01 Las disposiciones de esta regla se inspiran en las que figuran en la Regla 14 del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa, adaptadas a las disposiciones del proyecto de nueva Acta.

R16.02 Por lo que respecta a la frase “en su totalidad o en parte” de la Regla 16.1) y 2), se planteó la cuestión en la séptima reunión del Grupo de Trabajo acerca de si sería posible emitir una renuncia respecto únicamente de algunos de los productos que abarca el registro internacional. Sin embargo, en la novena reunión del Grupo de Trabajo, el Presidente concluyó que la frase contenida en la Regla 16 está relacionada con el número de Partes Contratantes respecto de las cuales se renuncia a la protección.

R16.03 Se han añadido los párrafos 2) y 4) teniendo en cuenta la posibilidad de que posteriormente desaparezca la razón por la que se ha renunciado a la protección. En ese caso, la renuncia puede retirarse, siempre y cuando se pague la tasa aplicable respecto de las modificaciones.

R16.04 La Regla 16 se aplicará igualmente en caso de que no se pague una tasa individual en virtud del Artículo 7.6) o de que el pago de dicha tasa se efectúe con posterioridad.

## **NOTAS SOBRE LA REGLA 17: CANCELACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL**

R17.01 Las disposiciones de esta regla reproducen en gran medida las que figuran en la Regla 15 del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa, adaptadas a las disposiciones del proyecto de nueva Acta.



## **NOTAS SOBRE LA REGLA 18: CORRECCIONES EN EL REGISTRO INTERNACIONAL**

R18.01 Las disposiciones de esta regla reproducen las que figuran en la Regla 17 del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa, adaptadas a las disposiciones del proyecto de nueva Acta.

## **NOTAS SOBRE LA REGLA 19: PUBLICACIÓN**

R19.01 En comparación con la Regla 18 del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa, no se ha mantenido la referencia al Boletín, habida cuenta de que es posible que en el futuro la publicación se realice en el sitio web de la OMPI.

## **NOTAS SOBRE LA REGLA 20: CERTIFICACIONES DEL REGISTRO INTERNACIONAL Y OTRAS INFORMACIONES SUMINISTRADAS POR LA OFICINA INTERNACIONAL**

R20.01 Las disposiciones de esta regla reproducen las que figuran en la Regla 19 del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa.

## **NOTAS SOBRE LA REGLA 21: FIRMA**

R21.01 Esta regla reproduce la Regla 20 del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa.

## **NOTAS SOBRE LA REGLA 22: FECHA DE ENVÍO DE DIVERSAS COMUNICACIONES**

R22.01 Las disposiciones de esta regla reproducen las que figuran en la Regla 21 del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa. En cuanto a la frase añadida respecto de las Instrucciones Administrativas, cabe remitirse a la instrucción 9 de las Instrucciones Administrativas que se aplican en virtud del Arreglo de Lisboa vigente.

## **NOTAS SOBRE LA REGLA 23: MODOS DE NOTIFICACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA INTERNACIONAL**

R23.01 Las disposiciones de esta regla se inspiran en las que figuran en la Regla 22 del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa.

## **NOTAS SOBRE LA REGLA 24: INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS**

R24.01 Las disposiciones de esta regla reproducen las que figuran en la Regla 23 del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa. Sin embargo, no se ha mantenido la referencia al Boletín, por el motivo indicado en las notas sobre la Regla 19.01, *supra*.

[Fin del documento]