

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

COMPILACIÓN DE PROPUESTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA BÁSICA DE NUEVA ACTA DEL ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Documento preparado por la Secretaría

1. En su reunión mantenida los días 30 y 31 de octubre de 2014, el Comité Preparatorio de la Conferencia diplomática para la adopción de un Arreglo de Lisboa revisado sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas convino en fijar al 1 de febrero de 2015, el plazo para que todos los Estados miembros de la OMPI presentaran sus propuestas por escrito sobre modificaciones de la propuesta básica en relación con cuestiones que el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa había señalado como pendientes*. Incumbiría a la Secretaría recopilar dichas propuestas y remitirlas a la Conferencia Diplomática a título informativo (párrafo 11 del documento LI/R/PM/6).
2. De conformidad con ese procedimiento, en el presente documento se exponen las propuestas recibidas de los siguientes Estados miembros de la OMPI:

Anexo I:	Argelia
Anexo II:	Chile
Anexo III:	Colombia
Anexo IV:	Israel
Anexo V:	República de Corea
Anexo VI:	Federación de Rusia
Anexo VII:	Tailandia
Anexo VIII:	Togo
Anexo IX:	Túnez
Anexo X:	Estados Unidos de América

* Dichas cuestiones se enumeran en el párrafo 4 del documento LI/DC/5.

ARGELIA

Resultados de las reuniones de coordinación interministeriales relativas al proyecto de texto revisado del Arreglo de Lisboa

Resumen de las posturas/observaciones/propuestas de modificaciones

Artículo/Regla	Redacción actual	Redacción propuesta
<p>Artículo 2 Materia</p>	<p>i) toda denominación protegida en la Parte Contratante de origen que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a dicha zona, que sirva para identificar un producto como originario de dicha zona geográfica, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que hayan dado al producto su reputación; así como a</p> <p>ii) toda indicación protegida en la Parte Contratante de origen que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a dicha zona, que identifique un producto como originario de esa zona geográfica, cuando determinada calidad, reputación u otra característica determinada del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.</p>	
<p>Artículo 3 Administración competente</p>	<p>Las Partes Contratantes designarán una entidad que será responsable de la administración de la presente Acta en su territorio y de las comunicaciones con la Oficina Internacional en virtud de la presente Acta y del Reglamento. Las Partes Contratantes notificarán a la Oficina Internacional el nombre y los datos de contacto de dicha Administración competente, tal como se estipula en el Reglamento.</p>	
<p>Artículo 5 Solicitud</p>	<p>2) <i>[Solicitud presentada por la Administración competente]</i> Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3, la solicitud de registro internacional de una denominación de origen o de una indicación geográfica será presentada por la Administración competente en nombre de:</p> <p>i) los beneficiarios; o</p> <p>ii) una persona moral que esté facultada legalmente a ejercer los derechos de los beneficiarios u otros derechos relativos a la denominación de origen o la indicación geográfica, como por ejemplo una federación o asociación que represente a los beneficiarios o un grupo de productores que represente a los beneficiarios mencionados, con independencia de su composición y de la forma jurídica en la que se presente.</p>	<p>Propuesta: <i>[Solicitud presentada por la Administración competente]</i> Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3, la solicitud de registro internacional de una denominación de origen o de una indicación geográfica será presentada por la Administración competente en nombre de:</p> <p>i) los beneficiarios; o</p> <p>ii) una persona moral que esté facultada legalmente, según la legislación nacional, a ejercer [...] la indicación geográfica, como por ejemplo una federación o asociación que represente a los beneficiarios o un grupo de productores que represente a los beneficiarios mencionados, con independencia de su composición y de la forma jurídica en la que se presente.</p>

Artículo/Regla	Redacción actual	Redacción propuesta
<p>Artículo 5 Solicitud</p>	<p>[4) <i>[Posibles solicitudes conjuntas en caso de zona geográfica transfronteriza]</i> a) En el caso de una zona geográfica de origen que consista en una zona geográfica transfronteriza, las Partes Contratantes adyacentes podrán, si así lo acuerdan, actuar en carácter de Parte Contratante de origen única, presentando conjuntamente una solicitud por conducto de una Administración competente designada de común acuerdo.</p> <p>b) Una solicitud de esa índole también podrá ser presentada por los beneficiarios o la persona moral mencionada en el inciso ii) del párrafo 2, en el entendimiento de que todas las Partes Contratantes adyacentes han efectuado la declaración mencionada en el apartado b) del párrafo 3.]</p>	<p><i>Supresión: [4) [Posibles solicitudes conjuntas en caso de zona geográfica transfronteriza] a) En el caso de una zona geográfica de origen que consista en una zona geográfica transfronteriza, las Partes Contratantes adyacentes podrán, si así lo acuerdan, actuar en carácter de Parte Contratante de origen única, presentando conjuntamente una solicitud por conducto de una Administración competente designada de común acuerdo.</i></p> <p>b) Una solicitud de esa índole también podrá ser presentada por los beneficiarios o la persona moral mencionada en el inciso ii) del párrafo 2, en el entendimiento de que todas las Partes Contratantes adyacentes han efectuado la declaración mencionada en el apartado b) del párrafo 3.]</p>
<p>Artículo 7 Tasas</p>	<p><u>VARIANTE A</u></p> <p>3) <i>[Tasa de mantenimiento]</i> La Asamblea establecerá una tasa pagadera para el mantenimiento de cada registro internacional, a un nivel determinado por la medida en que los ingresos procedentes de las fuentes mencionadas en los incisos i) y iii) a v) del párrafo 3 del Artículo 24 no basten para cubrir los gastos de la Unión particular.</p> <p><u>VARIANTE B</u></p> <p>3) <i>[Tasa de mantenimiento]</i> La Asamblea podrá establecer una tasa pagadera para el mantenimiento de cada registro internacional, en la medida en que los ingresos procedentes de las fuentes mencionadas en los incisos i) y iii) a v) del párrafo 3 del Artículo 24 no basten para cubrir los gastos de la Unión particular.</p> <p><u>VARIANTE C</u></p> <p>No hay disposiciones sobre las tasas de mantenimiento.</p> <p>4) <i>[Tasas reducidas]</i> La Asamblea establecerá tasas reducidas para <u>ciertos</u> registros internacionales relativos a las denominaciones de origen y para ciertos registros internacionales de indicaciones geográficas, en particular, aquellos respecto de los cuales la Parte Contratante de origen sea un país en desarrollo o un país menos adelantado.</p>	<p>4) <i>[Tasas reducidas]</i> La Asamblea establecerá tasas reducidas para ciertos registros internacionales relativos a las denominaciones de origen y para ciertos registros internacionales de indicaciones geográficas, en particular, aquellos respecto de los cuales la Parte Contratante de origen sea un país en desarrollo o un país menos adelantado.</p>

Artículo/Regla	Redacción actual	Redacción propuesta
<p>Artículo 7 Tasas</p>	<p>5) <i>[Tasa individual]</i> (regla 8-3)</p> <p><u>VARIANTE A</u></p> <p>a) Toda Parte Contratante podrá notificar al Director General, mediante una declaración, que la protección resultante de un registro internacional solo se aplicará en dicha Parte Contratante únicamente si se ha pagado una tasa para cubrir el costo del examen sustantivo del registro internacional. La cuantía de dicha tasa individual se indicará en la declaración y podrá modificarse en declaraciones ulteriores. Dicha cuantía no podrá ser superior al equivalente de la cuantía estipulada en la legislación nacional o regional de la Parte Contratante, deduciéndose de la misma las economías resultantes del procedimiento internacional. Además, la Parte Contratante podrá notificar al Director General, mediante una declaración, que la protección resultante de un registro internacional estará supeditada a los requisitos de mantenimiento y renovación y al pago de las tasas correspondientes.</p> <p>b) A falta de pago de la tasa individual, se considerará que se renuncia a la protección respecto de la Parte Contratante que exija el pago de la tasa.</p> <p><u>VARIANTE B</u></p> <p>a) La Asamblea podrá establecer la posibilidad de que las Partes Contratantes exijan el pago de tasas individuales para cubrir los costos del examen sustantivo de los registros internacionales.</p> <p>b) A falta de pago de la tasa individual, se considerará que se renuncia a la protección respecto de la Parte Contratante que exija el pago de la tasa.</p>	<p>a) Toda Parte Contratante podrá notificar al Director General, mediante una declaración, que la protección resultante de un registro internacional solo se aplicará en dicha Parte Contratante únicamente si se ha pagado una tasa para cubrir el costo del examen sustantivo del registro internacional. La cuantía de dicha tasa individual se indicará en la declaración y podrá modificarse en declaraciones ulteriores. Dicha cuantía no podrá ser superior al equivalente de la cuantía estipulada en la legislación nacional o regional de la Parte Contratante, deduciéndose de la misma las economías resultantes del procedimiento internacional. Además, la Parte Contratante podrá notificar al Director General, mediante una declaración, que la protección resultante de un registro internacional estará supeditada a los requisitos de mantenimiento y renovación y al pago de las tasas correspondientes.</p> <p>b) A falta de pago de la tasa individual, se considerará que se renuncia a la protección respecto de la Parte Contratante que exija el pago de la tasa.</p>
<p>Artículo 8 Duración de la validez de los registros internacionales</p>	<p>2) <i>[Cancelación]</i> a) La Administración competente de la Parte Contratante de origen o, en el caso del párrafo 3 del Artículo 5, los beneficiarios o la persona moral mencionada en el inciso ii) del párrafo 2 del Artículo 5 o la Administración competente de la Parte Contratante de origen, pueden en cualquier momento solicitar a la Oficina Internacional que cancele el registro internacional de que se trate.</p> <p>b) En caso de que la denominación que constituye una denominación de origen registrada, o la indicación que constituye una indicación geográfica registrada ya no goce de protección en la Parte Contratante de origen, la Administración competente de la Parte Contratante de origen pedirá que se cancele el registro internacional.</p>	

Artículo/Regla	Redacción actual	Redacción propuesta
<p>Artículo 9 Obligación de proteger</p>	<p>Las Partes Contratantes protegerán en sus territorios, a tenor de sus propios sistemas y prácticas jurídicas, pero de conformidad con las cláusulas de la presente Acta, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas, con sujeción a cualesquiera denegaciones, renunciaciones, invalidaciones o cancelaciones que pudieren ser efectivas con respecto a su territorio, y en el entendimiento de que no se exigirá que las Partes Contratantes en cuya legislación nacional o regional no se distinguen las denominaciones de origen de las indicaciones geográficas a introducir dicha distinción en legislación nacional o regional.</p>	
<p>Artículo 10 Protección con arreglo a las legislaciones de las Partes Contratantes y otros instrumentos</p>	<p>1) <i>[Forma de protección jurídica]</i> Las Partes Contratantes [...] satisfaga los requisitos sustantivos de la presente Acta.</p> <p>2) <i>[Protección en virtud de otros instrumentos]</i> Las disposiciones de la presente Acta no afectarán [...] en virtud de su legislación nacional o regional, o en virtud de otros instrumentos internacionales.</p>	
<p>Artículo 11 Protección respecto de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas</p>	<p>1) <i>[Contenido de la protección]</i> Con sujeción a las disposiciones de la presente Acta, las Partes Contratantes concederán protección a una denominación de origen o una indicación geográfica registrada, contra:</p> <p>a) todo uso de la denominación de origen o de la indicación geográfica</p> <p>i) respecto de productos del mismo género que aquellos [...] otros requisitos aplicables para utilizar la denominación de origen o la indicación geográfica; o</p> <p><u>VARIANTE A</u></p> <p>ii) que represente uso indebido, imitación o evocación, o</p> <p>iii) que perjudique o explote indebidamente su reputación,</p> <p><u>VARIANTE B</u></p> <p>ii) respecto de productos que no sean del mismo género [...] y los beneficiarios, y puede perjudicar los intereses de dichos beneficiarios,</p>	

Artículo/Regla	Redacción actual	Redacción propuesta
<p>Artículo 11 Protección respecto de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas</p>	<p>3) <i>[Declaración relativa al contenido de la protección]</i></p> <p><u>VARIANTE A</u></p> <p>Todo Estado u organización intergubernamental podrá declarar, [...] si dicho uso puede inducir a pensar que existe un vínculo entre dichos productos y los beneficiarios, y puede perjudicar los intereses de dichos beneficiarios.</p> <p><u>VARIANTE B</u></p> <p>Todo Estado u organización intergubernamental podrá declarar, [...] un vínculo entre dichos productos y los beneficiarios, y puede perjudicar los intereses de dichos beneficiarios.</p> <p><u>VARIANTE C</u></p> <p>Todo Estado u organización intergubernamental podrá declarar, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, que, en lugar de conceder la protección estipulada en los incisos ii) y iii) del apartado a) del párrafo 1, concederá [...] si dicho uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) puede indicar que existe un vínculo entre dichos productos y los beneficiarios de la denominación de origen o la indicación geográfica, y podría perjudicar los intereses de dichos beneficiarios; ii) podría menoscabar o diluir de manera desleal el carácter distintivo de la denominación de origen o la indicación geográfica; o iii) redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo de la denominación de origen o la indicación geográfica. <p><u>VARIANTE D</u></p> <p>Todo Estado u organización intergubernamental podrá declarar, en el momento [...] puede indicar o inducir a pensar que existe un vínculo entre dichos productos y los beneficiarios, y puede perjudicar los intereses de dichos beneficiarios.</p>	<p><u>VARIANTE C</u></p> <p>“Todo Estado [...] la protección estipulada en los incisos ii) y iii) del apartado a) del párrafo 1, concederá [...]a la denominación de origen [...] registrada [...] a los que se aplica [...] geográfica, si dicho uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) puede indicar que existe un vínculo entre dichos productos y los beneficiarios de la denominación de origen o la indicación geográfica, y podría perjudicar los intereses de dichos beneficiarios; ii) podría menoscabar o diluir de manera desleal el carácter distintivo de la denominación de origen o la indicación geográfica; o iii) redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo de la denominación de origen o la indicación geográfica.”

Artículo/Regla	Redacción actual	Redacción propuesta
<p>Artículo 12 Protección destinada a evitar la adquisición de carácter genérico</p>	<p>A reserva de lo dispuesto en la presente Acta, las denominaciones de origen registradas y las indicaciones geográficas registradas no podrán convertirse en genéricas [no podrá considerarse que las denominaciones de origen registradas y las indicaciones geográficas registradas se hayan convertido en genéricas] en la medida en que [la denominación que constituya] la denominación de origen o [la indicación que constituya] la indicación geográfica esté protegida en la Parte Contratante de origen [y se satisfagan los requisitos de la legislación nacional o regional de la Parte Contratante en cuestión acerca de la utilización, el mantenimiento y la renovación].</p>	<p>“A reserva de lo dispuesto en la presente Acta, las denominaciones de origen registradas y las indicaciones geográficas registradas no podrán convertirse en genéricas [no podrá considerarse que las denominaciones de origen registradas y las indicaciones geográficas registradas se hayan convertido en genéricas] en la medida en que [la denominación que constituya] la denominación de origen o [la indicación que constituya] la indicación geográfica esté protegida en la Parte Contratante de origen y se satisfagan los requisitos de la legislación nacional o regional de la Parte Contratante en cuestión acerca de la utilización, el mantenimiento y la renovación.”</p>
<p>Artículo 13 Salvaguardias respecto de otros derechos</p>	<p>1) <i>[Derechos de marca anteriores]</i> Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 15 y 19, cuando una denominación de origen [...] o que haya sido adquirida mediante uso, de buena fe en una Parte Contratante,</p> <p><u>VARIANTE A</u></p> <p>la protección de esa denominación de origen o indicación geográfica [...] y siempre que no se induzca a error al público.</p> <p><u>VARIANTE B</u></p> <p>la protección de la denominación de origen o indicación geográfica en dicha Parte Contratante quedará condicionada a los derechos otorgados por la marca anterior conforme a la legislación nacional o regional y a las posibles excepciones aplicables a esos derechos.</p>	
<p>Artículo 14 Procedimientos de observancia y medidas de subsanación</p>	<p>Las Partes Contratantes [...] cualquier interesado, persona física o moral, pública o privada, conforme a su sistema y su práctica jurídicos.</p>	<p>“Las Partes Contratantes [...] cualquier interesado, persona física o moral, pública o privada, conforme a su sistema y su práctica jurídicos y su legislación nacional.”</p>
<p>Artículo 15 Denegación</p>	<p>1) <i>[Denegación de los efectos del registro internacional]</i> a) Dentro del plazo indicado en el Reglamento, la Administración competente [...] denegación podrá ser presentada de oficio por la Administración competente, si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada.</p>	

Artículo/Regla	Redacción actual	Redacción propuesta
<p>Artículo 16 Retiro de la denegación</p>	<p>1) <i>[Procedimiento de retiro de las denegaciones]</i> Una denegación podrá ser retirada de conformidad con los procedimientos especificados en el Reglamento. El retiro de una denegación se inscribirá en el Registro Internacional.</p> <p>2) <i>[Negociaciones]</i> Cuando corresponda y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5 del Artículo 15, la Parte Contratante de origen podrá proponer que se entablen negociaciones con una Parte Contratante respecto de la que se haya inscrito una denegación a fin de que se retire dicha denegación.]</p>	<p>2) <i>[Negociaciones]</i> Cuando corresponda y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5 del Artículo 15, la Parte Contratante de origen podrá proponer que se entablen negociaciones con una Parte Contratante respecto de la que se haya inscrito una denegación a fin de que se retire dicha denegación con el fin de obtener una denegación.]</p>
<p>Artículo 18 Notificación de concesión de la protección</p>	<p>La Administración competente de una Parte Contratante podrá notificar a la Oficina Internacional la concesión de la protección a una denominación de origen registrada o una indicación geográfica registrada. La Oficina Internacional inscribirá esa notificación en el Registro Internacional y la publicará.</p>	<p>“La Administración competente de una Parte Contratante podrá notificar a la Oficina Internacional la concesión de la protección a una denominación de origen registrada o una indicación geográfica registrada, dentro del plazo previsto por el reglamento relativo a la notificación de denegación. La Oficina Internacional inscribirá esa notificación en el Registro Internacional y la publicará.”</p>
<p>Artículo 19 Invalidación</p>	<p>1) <i>[Motivos de invalidación]</i> Entre los motivos por los cuales una Parte [...] de los efectos de un registro internacional en su territorio, cabe mencionar:</p> <p><u>VARIANTE A</u></p> <p>en particular, los motivos basados en un derecho anterior, según se menciona en el Artículo 13.</p> <p><u>VARIANTE B</u></p> <p>i) un derecho anterior, como se menciona en el Artículo 13, cuando la protección concedida a la denominación de origen o la indicación geográfica registrada haya sido impugnada y la decisión del tribunal sea definitiva; o</p> <p>ii) cuando ya no se cumpla la definición de denominación de origen o indicación geográfica en la Parte Contratante de origen.</p>	<p>ii) cuando ya no se cumpla la definición de denominación de origen o indicación geográfica en la Parte Contratante de origen y haya sido impugnada y la decisión del tribunal sea definitiva.</p>
<p>Regla 5 Condiciones relativas a la solicitud</p>	<p>2) <i>[Solicitud - Contenido obligatorio]</i></p> <p>vii) los datos, incluida la fecha, que identifiquen el registro, el acto legislativo o administrativo o la decisión judicial o administrativa en virtud de los que se concedió la protección a la denominación de origen, o a la indicación geográfica, en la Parte Contratante de origen..</p>	

Artículo/Regla	Redacción actual	Redacción propuesta
<p>Regla 5 Condiciones relativas a la solicitud</p>	<p>3) <i>[Solicitud – detalles relativos a la calidad, la reputación o la característica (las características)]</i></p> <p><u>VARIANTE A</u></p> <p>En la solicitud se indicarán asimismo detalles acerca de, en el caso de una denominación [...] se proporcionará en un idioma de trabajo, pero no será traducida por la Oficina Internacional.</p> <p><u>VARIANTE B</u></p> <p>En la solicitud podrán indicarse asimismo detalles acerca de, [...] de producción y, en el caso de una indicación [...]</p> <p><u>VARIANTE C</u></p> <p>a) En la medida en que [...] Director General. b) Con miras a [...] internacional. c) El incumplimiento [...] apartado a). d) La Administración [...].</p>	
<p>Regla 5 Condiciones relativas a la solicitud</p>	<p>5) <i>[Solicitud – No reivindicación de la protección en relación con determinados elementos de la denominación de origen o la indicación geográfica]</i></p> <p><u>VARIANTE A</u></p> <p>En la solicitud se indicará si en el registro, el acto legislativo o administrativo o la decisión judicial o administrativa, en virtud de los que se concede la protección de la denominación de origen o de la indicación geográfica en la Parte Contratante de origen, se especifica que no se concede la protección respecto de determinados elementos de la denominación de origen o de la indicación geográfica. Se indicarán dichos elementos en la solicitud en un idioma de trabajo.</p> <p><u>VARIANTE B</u></p> <p>En la solicitud se podrá incluir una declaración a los efectos de que no se reivindica la protección en relación con determinados elementos de la denominación de origen o la indicación geográfica.</p>	
<p>Regla 6 Solicitudes irregulares</p>	<p>1) <i>[Examen de la solicitud y subsanación de las irregularidades]</i> a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, si la Oficina Internacional estima que la solicitud no cumple los requisitos establecidos en la Regla 3.1) o en la Regla 5), diferirá el registro e invitará a la Administración competente o, en el caso del Artículo 5.3), a los beneficiarios o a la persona moral mencionada en el Artículo 5.2)ii), a subsanar la irregularidad observada, en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que se envió la invitación.</p>	<p>Propuesta de modificación: 1) <i>[Examen de la solicitud y subsanación de las irregularidades]</i> a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, si la Oficina Internacional estima que la solicitud no cumple los requisitos establecidos en la Regla 3.1) o en la Regla 5), diferirá el registro e invitará a la Administración competente o, [...] a los beneficiarios o a la persona moral mencionada en el Artículo 5.2)ii), a subsanar la irregularidad observada, en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que se envió la invitación a partir de la fecha de recepción de esa invitación.</p>

[Sigue el Anexo II]

CHILE

COMENTARIOS A LAS “CUESTIONES QUE SIGUEN PENDIENTES” PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO SOBRE DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

La Secretaría de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha invitado a sus Miembros a enviar comentarios a las “cuestiones que siguen pendientes” en el Proyecto de Arreglo de Lisboa revisado sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas. Nuestro país ha participado activamente como Estado observador durante las sesiones del Grupo de Trabajo, presentando sugerencias y propuestas de texto. Sin embargo, no tenemos certeza del futuro de estas propuestas. Queremos tener la posibilidad de participar plenamente del proceso, bajo el entendido que los temas que se están tratando son de gran importancia y tienen implicancias dentro y fuera de la Unión de Lisboa. Han pasado muchos años y cambios sustantivos en el mundo desde 1958. Asimismo, la incorporación de una nueva categoría jurídica al objeto de protección, como las regulaciones sustantivas que se proponen que incluyen indicaciones geográficas, dan cuenta de ese impacto.

Por lo tanto ha sido una consecuencia lógica ser proponentes de una participación plena y equitativa de todos los miembros de la OMPI, con el objeto de que el resultado sea realmente representativo de la organización de manera inclusiva y participativa, y sea consistente con los nuevos tiempos. Ello va en línea con la Convención que da origen a la OMPI, donde entre otras cosas incluye entre los fines el fomento a la “protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados”. Por otro lado, también aplica la recomendación 15 de la Agenda para el Desarrollo, indica que las actividades normativas deberán ser “inclusivas y estar orientadas hacia los miembros”, así como “tener en cuenta los distintos niveles de desarrollo” y “ser un proceso participativo que tenga en cuenta los intereses y las prioridades de todos los Estados miembros”.

Dicha propuesta, presentada en el Comité Preparatorio, no fue aceptada en esa instancia por los miembros de la Unión. En ese contexto, remitimos estos comentarios, que no obstan a futuras reflexiones y comentarios durante el proceso, como expresión de nuestro legítimo interés de que nuestras observaciones sean tomadas en cuenta en un proceso que se lleva a cabo en el marco de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, a la cual pertenecemos.

La Secretaría ha identificado como cuestiones que siguen pendientes las siguientes:

i) Artículo 7.2) b), el Artículo 8.3) y el Artículo 24.3) v) y disposiciones conexas en relación con la posible introducción de tasas de mantenimiento:

En lo relacionado con esta materia nuestra delegación quisiera reiterar lo señalado durante las sesiones del Grupo de Trabajo de Lisboa en donde hemos expresado nuestro apoyo a la introducción de tasas de mantenimiento (Art.7.2) b)). La introducción de estas tasas será una forma útil de hacer frente al déficit presupuestario de la Unión de Lisboa. Teniendo esto en consideración es que estimamos que dichas tasas debiesen poder ser establecidas sin la necesidad de exigir una ausencia de otros financiamientos (Art.24.3). A mayor abundamiento, nos parece importante recordar que este tipo de tasas no son ajenas a otros acuerdos administrados por OMPI como es el caso del Sistema de Madrid y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

En concordancia con nuestro apoyo a la inclusión de tasas de mantenimiento para el registro internacional de IG/DO, creemos pertinente contemplar la cancelación del registro internacional en el evento de falta de pago de dicha tasa (art.8.3)

ii) La posible reintroducción de las disposiciones del Arreglo de Lisboa vigente en las que se abordan las contribuciones de los Miembros de la Unión de Lisboa.

En el texto vigente del Arreglo de Lisboa se contempla la posibilidad de contribuciones de los países de la Unión en la medida que los ingresos procedentes de otras fuentes (tasas de registro internacional; el producto de las ventas de publicaciones de la oficina Internacional; donaciones legados y subvenciones y los alquileres, intereses y otros ingresos diversos) no sean suficientes. Consideramos que para efecto de hacer frente a eventuales déficits presupuestario resulta una mejor alternativa la inclusión de las tasas de mantenimiento. Por tanto, estimamos que la reintroducción en el Proyecto de Arreglo de normas que digan relación con la contribución de los Miembros ha de ser considerada como un recurso de carácter excepcional tal y como lo ha sido durante la vigencia del Arreglo de Lisboa.

iii) Las diversas opciones respecto del Artículo 11.1)a) y el Artículo 11.3)

En cuanto al nivel de protección, consideramos que la única alternativa de texto que resulta consistente con la regulación internacional establecida por el Acuerdo de los ADPIC es la que representa la OPCIÓN D por lo que favoreceríamos su inclusión dentro del Arreglo. Sin embargo, consideramos que la extensión de la protección de la actual redacción del Artículo 11 constituye un precedente negativo para la búsqueda de un consenso internacional sobre la materia. La incorporación de conceptos amplios y la extensión a otros productos de la protección contemplada para vinos y espirituosas en el Acuerdo de los ADPIC importa un riesgo severo para la ampliación de Miembros del Arreglo de Lisboa. Como ya fuese señalado con anterioridad, nuestra participación ha estado orientada a buscar la construcción de consenso que permitan ampliar la Membresía de este Acuerdo. En este sentido, consideramos que no resulta adecuado incorporar reglas al Acuerdo que sabemos no son aceptables para un número importante de Estados Miembros que durante años han buscado construir un consenso internacional sobre la materia.

iv) El contenido del Artículo 12 relativo a la protección de carácter genérico.

Sobre la materia quisiéramos reiterar nuestro apoyo a que el título se denomine “protección contra la adquisición de carácter genérico” ya que consideramos que esta no debe ser interpretada como una obligación de hacer por la Parte Contratante, como pareciera sugerir la redacción alternativa. Por lo que favorecemos la incorporación de dicho lenguaje en el texto de la norma.

Apoyamos la inclusión de la frase en corchetes al final del artículo 12. Nos parece pertinente que la protección contra el carácter genérico de las IG/DO registradas internacionalmente se mantenga no sólo en cuanto se encuentren protegidas en la Parte contratante de origen, sino que además en cuanto se satisfagan los requisitos de la legislación nacional o regional de la Parte contratante en cuestión en lo relativo a la utilización, mantenimiento y renovación.

v) Salvaguardias respecto de otros derechos.

Nuevamente quisiéramos manifestar nuestra preferencia por la opción B que recoge el principio de primero en tiempo, primero en derecho cuyo origen es posible encontrar en el Artículo 17 de del Acuerdo de los ADPIC. De esta manera la coexistencia es posible pero como una excepción y no como regla general.

Asimismo, consideramos que el numeral 2 debe mantenerse en el texto por cuanto entrega una solución práctica que permite abordar el problema con soluciones que tengan en consideración las particularidades de cada caso.

vi) Negociaciones tras una denegación.

Reiteramos nuestra postura respecto de solicitar el retiro del numeral 2 referido a las negociaciones.

- vii) Regla 5.3) en carácter de facultativa u obligatoria.**
- viii) Regla 5.5) ii transparencia**
- ix) Aspectos relacionados con la aplicación del Artículo 1 xiv)**
- x) Artículo 2.2) y el Artículo 5.4) en relación con las zonas geográficas de origen transfronterizo.**

Consideramos que en la medida que la norma del artículo 5.4 es de carácter facultativo su inclusión en el Tratado no genera mayores problemas.

- xi) El derecho a presentar una solicitud en virtud del Artículo 5.2**
- xii) El artículo 7.5) y 6) y las disposiciones conexas en relación con la posible introducción de tasas individuales.**
- xiii) La cuestión de la declaración concertada que figura en la nota de pie de página 1 del Artículo 11 y las disposiciones relativas a la misma cuestión.**

En relación con esta norma quisiéramos recordar parte de la historia vinculada a la nota al pie de página 1 que contiene el proyecto de Declaración Concertada.

Nuestro país ha participado de este proceso de forma constructiva de manera de hacer del Arreglo de Lisboa un acuerdo atractivo para la incorporación de nuevos Miembros. En este sentido, estimamos que la inclusión de una norma que haga referencia la práctica de la homonimia en el acuerdo no es sino una forma de lograr un acuerdo que sea coherente y acorde con la realidad internacional. Por lo demás, su inclusión permitirá la solución de problemas prácticos a los cuales se ven enfrentados hoy en día los Miembros del Arreglo que reconocen DO e IG homónimas y que no encuentran pautas claras a seguir sobre esta materia en el Arreglo de Lisboa.

Originalmente, por la importancia de la materia, esta disposición fue tratada como parte integrante del articulado del proyecto de revisión y en nuestra calidad de observadores de este proceso apoyamos su inclusión. Sin embargo, producto de la falta de consenso entre los Miembros del Arreglo que han planteado sus inquietudes respecto a la manera como esta norma podría afectar la protección de DOs e IGs, desde la 7 sesión del Grupo de Trabajo, se ha abordado como una declaración concertada.

Consideramos que al menos una declaración concertada debe ser incluida en la versión revisada. Su ausencia significaría la falta total de referencia expresa en el Arreglo al reconocimiento de DOs e IGs homónimas, lo que implicará falta de certeza y seguridad jurídica para todos las Partes Contratantes y beneficiarios. Lo anterior debido a que dicho concepto ya existe por más de 20 años desde la aprobación del Acuerdo de los ADPIC. Además, la homonimia ha sido reconocida en múltiples tratados internacionales, lo que junto a la práctica sostenida de los mismos miembros del Arreglo, lo hacen consistente con el derecho internacional en la materia.

Finalmente, quisiéramos recordar que, tal y como lo hemos señalado con anterioridad, esta declaración concertada no exige la admisión de la homonimia sino que se limita a entregar certeza a aquellas Partes Contratantes que utilicen esta práctica sobre la posibilidad de poder continuar con su uso.

xiv) Lista exhaustiva de motivos de invalidación Artículo 19.1

Sobre la materia reiteramos nuestro apoyo a la opción A. Asimismo quisiéramos reiterar que nos parece pertinente la incorporación de la frase “en conformidad con la legislación nacional”. Durante la pasada sesión del Grupo de Trabajo de Lisboa, dicha moción contó con el apoyo de otras delegaciones por lo que consideramos debe reflejarse en el texto.

xv) Declaración de intención de uso regla 5.4

xvi) Cuantía de las tasas en la regla 8.1

[Sigue el Anexo III]

COLOMBIA

Comentarios de la Superintendencia de Industria y Comercio
Documentos LI/DC/3 y LI/DC/4
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

1. Sobre el artículo 1 del Proyecto de Nueva Acta del Arreglo de Lisboa, se debe aclarar en el numeral viii), que la palabra que se debe utilizar no es “repertorio oficial”, sino repositorio oficial.
2. En el mismo artículo, en el numeral xvii), se debe entender como beneficiarios a las personas naturales o jurídicas que tienen el derecho exclusivo sobre la denominación de origen o indicación geográfica; no aquellas facultadas para utilizar la denominación de origen o indicación geográfica.
3. En relación con el numeral 2) del artículo 2 y el numeral 4) del artículo 5, respecto de zona geográfica transfronteriza y solicitudes conjuntas, la nueva redacción elimina la aclaración que tenía el mismo artículo 5 numeral 4) en la versión de la octava reunión del grupo de trabajo, consistente en que en las zonas transfronterizas de dos partes contratantes, y ante ausencia de acuerdo, cada parte puede solicitar el registro en relación con su zona de origen.

De la misma manera, la nueva redacción no se refiere a la posibilidad de que el producto se deba a una zona transfronteriza y el solicitante sea una persona moral que cuenta con beneficiarios en toda la zona, no obstante, la zona comprende el territorio de una parte contratante y de otro Estado u organización no contratante.

Una posible respuesta sería que dicha persona o parte contratante sólo podría delimitar la zona geográfica que hace parte del territorio de la parte contratante. Si ello fuera así, debería incluirse en el artículo 20 relativo a modificaciones, la posibilidad de que ante la adhesión al tratado de una parte contratante que tenga una denominación en zona transfronteriza con otra parte contratante, se pueda modificar el registro y pase ser un registro conjunto de una zona transfronteriza.

Por lo tanto se propone agregar un numeral que reglamente el caso en que una parte contratante haya solicitado una DO o IG en una zona geográfica de origen de la parte contratante, pero que también es transfronteriza de otra parte no contratante o siendo parte contratante no la solicitaron de forma conjunta. Se propone que en este caso la solución sea presentar una modificación que se inscriba en el registro internacional concedido de acuerdo al artículo 20 y regla 15 del reglamento.

En este orden ideas, la parte no contratante se debe hacer miembro del Arreglo para que una vez se convierta en parte contratante, pueda en conjunto con la parte contratante beneficiaria del registro, solicitar la modificación del mismo, de manera que se actualice la zona geográfica de origen, las partes a la que pertenece y los beneficiarios de la DO o IG. La redacción sería la siguiente:

iii) En caso de que la zona geográfica de origen sea transfronteriza de una parte no contratante del presente Arreglo, se podrá presentar de forma conjunta una modificación del registro internacional respecto de la zona geográfica de origen, de conformidad con el artículo 20 de esta Acta y la Regla 15 i), iii) y iv) del reglamento, cuando la parte no contratante se haga miembro del Acta.

- 4.** Sobre el artículo 6, que indica desde qué fecha se entiende realizado el registro, es importante que quede claro que los datos que identifican a los beneficiarios o a la persona moral mencionada en el inciso ii) del párrafo del artículo 5, son obligatorios para que se otorgue fecha de registro y que dichos datos se deben indicar en el momento de la presentación de la solicitud del registro internacional siguiendo el numeral 2 de la Regla 5 del Reglamento.
- 5.** Respecto de los detalles relativos a la calidad, la reputación o características distintivas del producto sobre el cuál se solicita el registro internacional, el numeral 3 de la regla 5 propone 3 variantes, se propone escoger la variante A, que plantea como obligatorio que el solicitante aporte esta información con la presentación de la solicitud. Nuestra justificación es que el Registro Internacional es público, por lo cual es importante que al consultarlo se puedan conocer estas características, que son la razón de ser de la protección: el vínculo entre el producto y la zona geográfica sobre la que se están o se han concedido derechos.
- 6.** El numeral 5 de la regla 5 del Reglamento, plantea 3 variantes respecto de la posibilidad de incluir dentro del contenido de la solicitud de registro internacional, la decisión en virtud de la cual se concede la protección de la DO o IG en la parte contratante, cuando se especifica que no se concede la protección respecto de determinados elementos de la DO o IG. Se propone escoger la variante A, que plantea como obligatorio entregar el documento de decisión con la presentación de la solicitud, pero agregándole que se deberá entregar copia del documento de la decisión en el idioma original del registro, es decir la variante A con el numeral iii) de la variante B.
- 7.** Sobre las tasas reducidas para el Registro Internacional que menciona el artículo 7 en la Variante C, proponemos que el establecimiento de esta tasa no dependa de si el país es o no menos adelantado, sino de la capacidad económica de los beneficiarios o de la persona moral mencionada en el inciso ii) del párrafo del artículo 5 y que la Secretaría y el Director General realicen y presenten a la asamblea el estudio económico necesario para que ésta determine los criterios bajo los cuales se podrán beneficiar de la reducción de la tasa.
- 8.** Respecto de la validez de los registros internacionales, no se entiende el propósito de incluir la expresión “a reserva” en el numeral 3 del artículo 8, si de todas formas el no pago de la tasa conlleva a la cancelación del registro.
- 9.** De conformidad con el artículo 8 y regla 17, respecto de la cancelación, surgen inquietudes relacionados con: i) los efectos en las demás partes contratantes del Arreglo cuando se cancela un Registro Internacional por el no pago de la tasa de mantenimiento; ii) o cuando la administración de una parte contratante solicita la cancelación del Registro Internacional, por motivos diferentes a la pérdida de derechos sobre la DO o IG en su país de origen, se pierden los efectos en las demás partes contratantes? se propone adoptar una disposición semejante a la del Protocolo de Madrid relacionada con la transformación del registro internacional en nacional, cuando las causas de la cancelación sea diferentes a la pérdida del derecho en la parte de origen, o cuando se trate de marcas colectivas o de certificación.
- 10.** Respecto al alcance y contenido de la protección de las DO e IG contemplado en el artículo 11 que otorga el registro internacional, proponemos que se escoja la variante A, pero incluyendo el numeral ii de la variante B. Esto teniendo en cuenta que nuestra legislación andina nos obliga a negar la DO o IG si existe una marca registrada con anterioridad Por lo tanto proponemos que dicho artículo tenga la siguiente redacción:

Artículo 11. Protección respecto de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas:

1) [Contenido de la protección] Con sujeción a las disposiciones de la presente Acta, las Partes Contratantes concederán protección a una denominación de origen o una indicación geográfica registrada, contra:

- a) toda utilización de la denominación de origen o de la indicación geográfica*
 - i) respecto de productos del mismo género que aquellos a los que se aplique la denominación de origen o la indicación geográfica que no sean originarios de la zona geográfica de origen o no satisfagan otros requisitos aplicables para utilizar la denominación de origen o la indicación geográfica; o*
 - ii) respecto de productos que no sean del mismo género que aquellos a los que se aplique la denominación de origen o la indicación geográfica, si dicho uso puede indicar o inducir a pensar que existe un vínculo entre dichos productos y los beneficiarios, y puede perjudicar los intereses de dichos beneficiarios, incluso si la denominación de origen o la indicación geográfica se utiliza con ligeras diferencias; si figura indicado el verdadero origen del producto o si la denominación de origen o la indicación geográfica se utiliza traducida o va acompañada de expresiones tales como “estilo”, “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, “método”, “como se produce en”, “parecido a”, “similar a” o equivalentes;*
- b) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen, procedencia o naturaleza de los productos.*

[Sigue el Anexo IV]

ISRAEL

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

Comentarios¹ del Gobierno de Israel en respuesta a la solicitud del Grupo de Trabajo de Lisboa para que se realicen propuestas de modificación de la propuesta básica en torno a cuestiones que se consideraron pendientes y se exponen en el párrafo 4 del documento LI/DC/5 (22 de diciembre de 2014) - Notas sobre la propuesta básica de nueva Acta del Arreglo de Lisboa relativo a las denominaciones de origen y su registro internacional.

1 de febrero de 2015

i) Aspectos que plantea la aplicación del Artículo 1.xiv)

En lo que respecta a la aplicación del Artículo 1.xiv), el Gobierno de Israel propone que la referencia que se hace a las organizaciones intergubernamentales se base en las disposiciones del Artículo 14 del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas con respecto a esas organizaciones.

ii) Contenido del Artículo 2.2) y del Artículo 5.4) en relación con las zonas geográficas de origen transfronterizas

El Gobierno de Israel propone que se modifique el texto de la propuesta básica para que en la misma se estipule expresamente que las solicitudes relativas a las zonas transfronterizas podrán presentarse de forma conjunta o de forma individual, como se contempla en la Nota Explicativa 5.04 (documento LI/DC/5 de 22 de diciembre de 2014) a saber: *“En lugar de ello, tal vez cada una de las Partes Contratantes prefiera presentar una solicitud independiente respecto únicamente de la zona transfronteriza situada en su territorio, y no, naturalmente, respecto de la totalidad de dicha zona”*.

Por consiguiente, se propone:

- 1) Que se conserve la frase del Artículo 2.2) que figura entre corchetes y se añadan las palabras *“o en una parte de la misma”* inmediatamente después de las palabras *“zona geográfica transfronteriza”*, de modo que el texto modificado diga lo siguiente: *“[Eso no excluye la aplicación de la presente Acta respecto de una zona geográfica de origen, según se describe en el párrafo 1), que consiste en una zona geográfica transfronteriza, o en una parte de la misma, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 4 del Artículo 5.4)]”*:
- 2) En lo que respecta al Artículo 5.4), se añadan las palabras *“podrán actuar de forma individual con respecto a la parte de la zona transfronteriza situada en su territorio o”* tras las palabras *“las Partes Contratantes adyacentes”* de modo que el texto modificado diga lo siguiente: *“a) En el caso de una zona geográfica de origen que consista en una zona geográfica transfronteriza, las Partes Contratantes adyacentes podrán actuar de forma individual con respecto a la parte de la zona geográfica transfronteriza situada en su territorio o podrán, si así lo acuerdan, actuar en carácter de Parte Contratante de origen única, presentando conjuntamente una solicitud por conducto de una Administración competente designada de común acuerdo.”*

¹ Los presentes comentarios se realizan sin menoscabo del derecho a realizar intervenciones sobre esas cuestiones u otras durante la Conferencia diplomática o antes de ella.

iii) Derecho a presentar una solicitud conforme a lo dispuesto en el Artículo 5.2)

Esta cuestión sigue siendo objeto de debate interministerial.

iv) Artículo 7.3), Artículo 8.3), Artículo 24.3)vi) y disposición conexas sobre la posible introducción de tasas de mantenimiento

Sigue siendo objeto de examen interministerial.

v) Posible reintroducción de las disposiciones del Arreglo de Lisboa vigente sobre las contribuciones de los miembros de la Unión de Lisboa

Sigue siendo objeto de examen interministerial.

vi) Artículo 7.5) y disposiciones conexas sobre la posible introducción de tasas individuales

En relación con el Artículo 7.5), el Gobierno de Israel está a favor de la Variante A (tasas de examen y de renovación)

vii) En relación con las distintas opciones respecto del Artículo 11.1)a) y del Artículo 11.3)

- 1) Con respecto al Artículo 11.1)a), el Gobierno de Israel está a favor de la Variante B (en el entendimiento de que, la Variante A, como la Variante B, se aplican respecto de productos que no sean del mismo género que aquellos a los que se refiera el registro).
- 2) Con respecto al Artículo 11.3), el Gobierno de Israel está a favor de que se incluya la Variante D.

viii) Proyecto de declaración concertada contenido en la Nota 1 del Artículo 11 y disposiciones relativas a la misma cuestión

El Gobierno de Israel está a favor de conservar el contenido de la Nota 1 del Artículo 11 en la propuesta básica, de preferencia, incorporándolo en el Artículo propiamente dicho o, en caso contrario, como nota a pie de página.

ix) Contenido del Artículo 12 sobre la protección destinada a evitar la adquisición de carácter genérico

El Gobierno de Israel está a favor de que se conserve el texto que está entre corchetes en el Artículo 12 y se conserve la Nota 3 del Artículo 12.

x) Contenido del Artículo 13.1) en relación con las salvaguardias respecto de derechos de marca anteriores

Con respecto al Artículo 13.1), el Gobierno de Israel está a favor de la Variante B.

xi) Contenido del Artículo 16.2) sobre las negociaciones a raíz de una denegación

Con respecto al Artículo 16.2) el Gobierno de Israel propone que se suprima el párrafo que figura entre corchetes.

xii) Contenido del Artículo 17 sobre la necesidad de un período de supresión gradual

Con respecto al contenido del Artículo 17, el Gobierno de Israel está a favor de conservar el párrafo 1).

xiii) Determinar si en el Artículo 19.1) debe establecerse una lista exhaustiva o no de motivos de invalidación

Con respecto al Artículo 19.1) el Gobierno de Israel está a favor de la Variante A) lista abierta).

xiv) Determinar si la Regla 5.3) debe ser facultativa u obligatoria

Con respecto a la Regla 5.3), el Gobierno de Israel está a favor de la Variante A.

xv) Inclusión de la Regla 5.4, que permite que las Partes Contratantes exijan una declaración de intención de uso con respecto a una denominación de origen o una indicación geográfica registrada

Sigue siendo objeto de examen interministerial.

xvi) Promover la transparencia conforme a lo dispuesto en la Regla 5.5)

Con respecto a la Regla 5.5), el Gobierno de Israel está a favor de la Variante A.

xvii) Cuantía de las tasas que se estipulan en la Regla 8.1)

Sigue siendo objeto de examen interministerial.

[Sigue el Anexo V]

REPÚBLICA DE COREA

Comentarios sobre la propuesta básica de nueva Acta del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional

La República de Corea aprecia la oportunidad que se le ha ofrecido para formular comentarios acerca de la propuesta básica de nueva Acta del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

La protección de las indicaciones geográficas está adquiriendo cada vez más importancia en el mundo para fomentar la competitividad de los productores, las empresas y los países. Las consecuencias que tendría la adopción de la propuesta básica en la Conferencia Diplomática de mayo de 2015 serían de gran alcance, y no solo para los 28 Estados miembros que integran en la actualidad la Unión de Lisboa, antes bien, para los 160 Estados miembros restantes de la OMPI. Sin embargo, es preocupante que el Reglamento de la Conferencia Diplomática diste mucho de autorizar la plena participación de todos los Estados miembros de la OMPI.

La República de Corea está firmemente convencida de que la Conferencia Diplomática para revisar el Arreglo de Lisboa debería estar abierta a todos los Estados miembros de la OMPI y debería ofrecer a estos últimos la posibilidad de participar plenamente en ella y, por ende, de gozar de los mismos derechos de voto, en caso de que en el Arreglo de Lisboa revisado se amplíe o extienda el ámbito de protección. Considera también que es menester abordar en su totalidad varias cuestiones fundamentales a los fines de que el Sistema de Lisboa atraiga a un mayor número de miembros y pase a ser un sistema verdaderamente mundial. Por consiguiente, formula los siguientes comentarios en relación con la modificación de la propuesta básica:

1. Artículo 7.3) Tasa de mantenimiento

Fuente de preocupación es la falta de sostenibilidad financiera del Sistema de Lisboa. Es preciso introducir mejoras en el sistema de tasas vigente a los fines de que el Sistema pueda autofinanciarse y se cumpla el “principio del beneficio”. Por consiguiente, la República de Corea está a favor del Artículo 7.3, en el que se contempla la introducción de una tasa de mantenimiento.

2. Artículo 11.1) Contenido de la protección

También es preocupante que la protección de las indicaciones geográficas sea superior al nivel de protección que se contempla en otros tratados internacionales. Por consiguiente, la República de Corea no suscribe el Artículo 11.1).

3. Artículo 12 Protección destinada a evitar la adquisición de carácter genérico

Es digno de mención el problema que plantearía prohibir repentinamente que el público pueda utilizar términos genéricos. Por consiguiente, se propone añadir la frase “y se satisfagan los requisitos de la legislación nacional o regional de la Parte Contratante en cuestión acerca de la utilización, el mantenimiento y la renovación”.

4. Artículo 13.1) Derechos de marca anteriores

La Variante B parece estar en sintonía con el principio general de respetar el “orden de llegada” que se contempla en el Acuerdo sobre los ADPIC en lo que respecta a la relación entre las marcas y las indicaciones geográficas. Además, la Variante A es demasiado subjetiva y no es clara.

La República de Corea confía en que las cuestiones pendientes de solución en relación con la revisión del Arreglo de Lisboa, como las cuestiones de procedimiento, por ejemplo, puedan ser debatidas de forma razonable y ser objeto de consenso sobre la base de las conclusiones de la conferencia Diplomática de mayo de 2015. La República de Corea se reserva el derecho a formular comentarios adicionales sobre las demás cuestiones que no se abordan en el presente documento.

[Sigue el Anexo VI]

FEDERACIÓN DE RUSIA

Comentarios de ROSPATENT acerca del Artículo 7.5) de la propuesta básica de nueva Acta del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas (documento LI/DC/3)

En relación con el Artículo 7.5) “Tasas” de la propuesta básica de nueva Acta del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas (Documento LI/DC/3), formulamos las siguientes propuestas:

1. En el apartado b) de la Variante A, añadir las palabras “para cubrir el costo del examen sustantivo del registro internacional o de la renovación del registro internacional” tras las palabras “tasa individual” y las palabras “o a la renovación de la protección” tras la palabra “protección”.

2. En la Variante B:

- En el apartado a), añadir las palabras “y la renovación de los registros internacionales” tras la palabra “internacionales”;
- En el párrafo b), añadir las palabras “para cubrir el costo del examen sustantivo del registro internacional o de la renovación del registro internacional” tras las palabras “tasa individual” y las palabras “o a la renovación de la protección” tras la palabra “protección”.

A continuación figura el texto de la Variante A y de la Variante B del Artículo 7.5), «Tasas», una vez incorporadas las sugerencias anteriores (*los cambios figuran en cursiva*):

VARIANTE A

a) Toda Parte Contratante podrá notificar al Director General, mediante una declaración, que la protección resultante de un registro internacional se aplicará en dicha Parte Contratante únicamente si se ha pagado una tasa para cubrir el costo del examen sustantivo del registro internacional. La cuantía de dicha tasa individual se indicará en la declaración y podrá modificarse en declaraciones ulteriores. Dicha cuantía no podrá ser superior al equivalente de la cuantía estipulada en la legislación nacional o regional de la Parte Contratante, deduciéndose de la misma las economías resultantes del procedimiento internacional. Además, la Parte Contratante podrá notificar al Director General, mediante una declaración, que la protección resultante de un registro internacional estará supeditada a los requisitos de mantenimiento y renovación y al pago de las tasas correspondientes.

b) A falta de pago de la tasa individual *para cubrir el costo del examen sustantivo del registro internacional o de la renovación del registro internacional*, se considerará que se renuncia a la protección *o a la renovación de la protección* respecto de la Parte Contratante que exija el pago de la tasa.

VARIANTE B

a) La Asamblea podrá establecer la posibilidad de que las Partes Contratantes exijan el pago de tasas individuales para cubrir los costos del examen sustantivo de los registros internacionales *y la renovación de los registros internacionales*.

b) A falta de pago de la tasa individual *para cubrir el costo del examen sustantivo del registro internacional o de la renovación del registro internacional*, se considerará que se renuncia a la protección *o a la renovación de la protección* respecto de la Parte Contratante que exija el pago de la tasa.

TAILANDIA

Comentarios sobre cuestiones señaladas como pendientes por el
Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa

Grupo A: Cuestiones pendientes relativas a los procedimientos respecto de las solicitudes y el registro internacional

1. Aspectos relacionados con la aplicación del Artículo 1.xiv)

En la legislación nacional de Tailandia no se hace referencia alguna a las organizaciones intergubernamentales. Toda solicitud de registro nacional debe ser presentada por los beneficiarios, o por el Gobierno en nombre de los beneficiarios, en la forma en que se definen en los Artículos 7 y 8 de la Ley de Protección de las Indicaciones Geográficas B.E. 2546 (2003).

2. Determinar si la Regla 5.3) debería ser facultativa u obligatoria

Tailandia considera que la Regla 5.3) debería ser obligatoria para facilitar el registro internacional a nivel nacional. La información relativa al vínculo entre un producto y su origen geográfico es una característica singular de una denominación de origen registrada o de una indicación registrada y es crucial a la hora de justificar la concesión de derechos exclusivos.

3. Inclusión de la Regla 5.4) que autoriza a una Parte Contratante a exigir una declaración de intención de uso respecto de una denominación de origen registrada o una indicación geográfica registrada

Tailandia opina que no es necesaria una declaración de intención de uso respecto de una denominación de origen registrada o de una indicación de origen registrada dado que, en la mayor parte de los casos, por no decir en todos, antes de solicitar el registro ya existe la denominación de origen o la indicación geográfica en cuestión y pertenece a un grupo de productores bien organizados y que gozan de reputación arraigada sobre la base de sus métodos de producción tradicionales que se han ido transmitiendo a lo largo de los años y hasta la actualidad.

4. Promover la transparencia en el marco de la Regla 5.5)ii)

La protección puede ser total o parcial. La Regla 5.5) debe seguir siendo facultativa. Incumbe a la Parte Contratante de origen tomar la decisión de indicar en el formulario de solicitud si reivindica o no la protección respecto de determinados elementos de la denominación de origen o la indicación geográfica.

Grupo B: Cuestiones pendientes relativas al alcance de la protección

5. Opciones respecto del Artículo 11.1)a) y del Artículo 11.3)

El término “evocación” no es de uso corriente entre legisladores y organismos encargados del cumplimiento de la Ley de Tailandia. El empleo de ese término puede generar inseguridad jurídica. Tailandia está a favor de suprimir el término de la nueva Acta.

En términos generales, la legislación de Tailandia se prevé la protección de las indicaciones geográficas registradas de forma similar a lo que se contempla en la Variante B del Artículo 11.1)a), por ejemplo. No obstante, considera que las variantes propuestas en relación con el Artículo 11.1)a) y 11.3) son detalladas y prescriptivas y plantean dificultades para que los

países que todavía no cuentan con jurisprudencia en el ámbito de la observancia de la Ley puedan adherirse a una fórmula específica.

6. Contenido del Artículo 12 relativo a la protección destinada a evitar la adquisición de carácter genérico

Tailandia está a favor de que se supriman los corchetes de la frase “no podrá considerarse que las denominaciones de origen registradas y las indicaciones geográficas registradas se hayan convertido en genéricas” y la supresión de la frase entre corchetes “y se satisfagan los requisitos de la legislación nacional o regional de la Parte Contratante en cuestión acerca de la utilización, el mantenimiento y la renovación”.

7. Contenido del Artículo 13.1) relativo a las salvaguardias respecto de derechos de marca anteriores

Tailandia está a favor de la Variante A en relación con la coexistencia de una indicación geográfica reivindicada ulteriormente con derechos de marca anteriores.

Grupo C: Cuestiones pendientes relativas a otras disposiciones relacionadas con los efectos jurídicos de los registros internacionales

8. Contenido del Artículo 16.2) relativo a las negociaciones tras una denegación

Partiendo de que nada impide que una Parte Contratante entable consultas respecto de la retirada de una denegación en ausencia de un Artículo 16.2) en el Arreglo de Lisboa vigente, Tailandia propone que se suprima el Artículo 16.2).

9. Determinar si en el Artículo 19.1) se debería establecer una lista exhaustiva o no exhaustiva de motivos de invalidación

Tailandia está a favor de la Variante B previa inclusión de las palabras “, *inter alia*”. La frase diría lo siguiente:

“Entre los motivos por los cuales una Parte Contratante podrá pronunciar una invalidación, total o parcial, de los efectos de un registro internacional en su territorio, cabe mencionar, *inter alia*: ...”

[Sigue el Anexo VIII]

TOGO

Propuestas sobre las cuestiones señaladas como pendientes por el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa

Posible introducción de una tasa de mantenimiento

En tanto que país en desarrollo, Togo no es partidario de la introducción de dicha tasa que vendría a aumentar los gastos de los solicitantes.

Introducción de tasas individuales

Togo es partidario de la variante B, que es más flexible para los solicitantes procedentes de países en desarrollo que sean parte en el Arreglo de Lisboa.

Cuestiones relativas, entre otras, a las zonas geográficas transfronterizas, las salvaguardias respecto de derechos de marca anteriores y la calidad del solicitante, etc.

Togo no tiene nada que objetar.

[Sigue el Anexo IX]

TÚNEZ

Comentarios sobre las cuestiones pendientes al término de la décima reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa

Antes de formular sus comentarios sobre las cuestiones pendientes, Túnez confirma su respaldo al proceso de revisión en curso encaminado a mejorar el Arreglo de Lisboa con objeto de que el sistema sea más atractivo para los usuarios y los nuevos miembros potenciales, al tiempo que se preservan los principios y los objetivos del presente Arreglo de Lisboa.

En ese contexto, Túnez reconoce los avances logrados en el seno del Grupo de Trabajo en relación con el proyecto del nuevo instrumento que abarca tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas y brinda la posibilidad de adhesión de las organizaciones intergubernamentales. Por otra parte, para el Instituto Nacional de Normalización y Propiedad Industrial (INNORPI), entre cuyas tareas figura la representación de Túnez ante instituciones internacionales y regionales y ante organismos extranjeros similares relacionados con la propiedad industrial, no supondrá esfuerzo alguno la participación activa para lograr el éxito de la labor de la conferencia diplomática que se prevé celebrar en mayo de 2015.

I. Las cuestiones pendientes según las modificaciones de la décima reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa:

v) el Artículo 7.3), el Artículo 8.3) y el Artículo 24.3) vi) y disposiciones conexas en relación con la posible introducción de tasas de mantenimiento:

La cuestión de las tasas constituye una de las divergencias principales entre los países, en particular en lo que concierne a las tasas de mantenimiento de la protección. En el caso de determinados países, como Túnez, que protegen las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen mediante un sistema sui géneris que prevé en sus legislaciones, el pago de una única tasa individual, frente a los países en los que están protegidas por el derecho de marcas, que exige el pago de tasas de renovación para mantener la protección. Por otro lado, en el Artículo 7 del Arreglo de Lisboa revisado se prevé un sistema de tasas reducidas para países en desarrollo y países menos adelantados, preservando siempre la posibilidad de establecer una tasa de renovación.

El INNORPI apoya esta alternativa.

vi) la posible reintroducción de las disposiciones del Arreglo de Lisboa vigente en las que se abordan las contribuciones de los miembros de la Unión de Lisboa:

En la medida en que, conforme al Arreglo de Lisboa revisado, la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen está sujeta al pago de tasas, la contribución de los Estados miembros ya no tiene razón de existir. Por otro lado, el Arreglo de La Haya sobre el Depósito Internacional de Modelos Industriales y el Protocolo sobre el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas no contienen disposiciones relativas a las contribuciones de los miembros, teniendo en cuenta que la protección prevista en esos tratados se basa en el pago de las tasas impuestas.

El INNORPI no apoya esta propuesta.

vii) las diversas opciones respecto del Artículo 11.1) a) y el Artículo 11.3):

En el Artículo 11.1) a) se brinda un grado elevado de protección a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas en todos los países y, por esa razón, se deberían suprimir los corchetes de los apartados ii) y iii) del Artículo 11.1) a).

Por consiguiente, el Artículo 11.3 no puede sustituir al Artículo 11.1) a) íntegramente.

Por lo tanto, se propone la aplicación del Artículo 11.3 al Artículo 11.1) a) iii) solamente.

viii) el contenido del Artículo 12 relativo a la protección contra la adquisición de carácter genérico:

Túnez manifiesta su preferencia por:

1. la expresión «las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas están protegidas contra la adquisición de carácter genérico». De todas maneras, puede aceptar la expresión «no podrán convertirse en genéricas» frente a la expresión «no podrá considerarse que se hayan convertido en genéricas».
2. la supresión de las expresiones «la denominación que constituya» y «la indicación que constituya» puesto que no son necesarias.

El INNORPI apoya la opción relativa a la no adquisición de carácter genérico de una indicación geográfica o denominación de origen.

ix) el contenido del Artículo 13.1) relativo a las salvaguardias respecto de derechos de marca anteriores:

Túnez apoya la opción A del Artículo 13.1) y la formulación «teniendo en cuenta» porque está más en consonancia con la legislación nacional.

El INNORPI apoya la opción A del Artículo 13.1).

x) el contenido del Artículo 16.2) relativo a las negociaciones tras una denegación:
En el Artículo 16.2) se indica que será posible entablar negociaciones en relación con una decisión de denegación.

El INNORPI está de acuerdo con las disposiciones del Artículo 16.2).

xi) el contenido del Artículo 17 relativo a la necesidad de un plazo para la supresión gradual:

En lo que concierne al plazo para la supresión gradual de la utilización anterior de una denominación de origen o indicación geográfica como término genérico en el territorio de una Parte Contratante, en la legislación de Túnez no se prevé un plazo de esa clase.
En efecto, esta disposición no refleja la legislación del país pero, habida cuenta de su carácter facultativo, no plantea ningún problema en la práctica.

El INNORPI está de acuerdo con las disposiciones del Artículo 17.

xii) la cuestión de si la Regla 5.3) debería ser facultativa u obligatoria:

Túnez señala que está de acuerdo con el carácter obligatorio de los detalles acerca de la calidad y otras características del producto.

El INNORPI apoya el carácter obligatorio de la Regla 5.3).

xiii) la cuestión de promover la transparencia en el marco de la Regla 5.5) ii):

La considera aceptable, habida cuenta del carácter facultativo de esta disposición.

El INNORPI está de acuerdo con la Regla 5.5) ii).

II. Las cuestiones pendientes según figuran en el documento LI/WG/DEV/10/2:

xiv) los aspectos relacionados con la aplicación del Artículo 1.xiv):

De conformidad con la legislación de Túnez vigente, la adhesión de organizaciones intergubernamentales al Arreglo de Lisboa revisado no plantea ningún problema en la práctica.

El INNORPI está de acuerdo con la adhesión de organizaciones intergubernamentales al Arreglo de Lisboa revisado.

xv) el contenido del Artículo 2.2) y el Artículo 5.4) en relación con las zonas geográficas de origen transfronterizas:

Túnez manifiesta que prefiere la supresión de los corchetes en el Artículo 2.2 que hace referencia a la zona geográfica transfronteriza, teniendo en cuenta, en especial, que en el Artículo 5.4 no se requiere una solicitud conjunta para el registro internacional de una denominación de origen o indicación geográfica cuando se trata de una zona geográfica transfronteriza.

El INNORPI apoya la opción arriba expuesta.

xvi) el derecho a presentar una solicitud en virtud del Artículo 5.2):

En lo que concierne al derecho de presentar una solicitud de registro internacional de una denominación de origen o indicación geográfica por conducto de la Administración competente es aceptable en Túnez siempre que la denominación de origen y la indicación geográfica sean emblemas públicos, objetos de derechos de protección intelectual inalienables y colectivos.

El INNORPI está de acuerdo con el derecho de presentar una solicitud de registro internacional de una denominación de origen o indicación geográfica por conducto de la Administración competente.

xvii) el Artículo 7.5) y 6) y las disposiciones conexas en relación con la posible introducción de tasas individuales:

Túnez manifiesta su preferencia por la opción A del Artículo 7.5) en la medida en que la legislación de su país impone el pago de una sola tasa que cubre el costo del examen sustantivo. Por otro lado, la denominación de origen y la indicación geográfica están protegidas durante un periodo ilimitado. Debido a ello, las tasas de mantenimiento vigentes o las de renovación parecen coincidir con la lógica en materia de indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Asimismo, las obligaciones financieras adicionales podrían tener un efecto disuasorio en los titulares de derechos, en especial en los productores de pequeño y mediano tamaño, particularmente en países en desarrollo como Túnez.

De todos modos, en el Artículo 7.3 del Arreglo de Lisboa revisado se prevé un sistema de tasas reducidas para países en desarrollo y países menos adelantados.

El INNORPI apoya esta alternativa.

xviii) la cuestión del proyecto de declaración concertada que figura en la nota de pie de página 1 del Artículo 11 y las disposiciones relativas a la misma cuestión:

La cuestión de la coexistencia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas homónimas no está prevista en la legislación de Túnez.

De todos modos, en la nota de pie de página 1 se prevé que el trato otorgado a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas homónimas incumbe a la legislación nacional de cada Parte Contratante. Por lo tanto, no impone a las Partes Contratantes la obligación de conceder protección a esa clase de indicación geográfica y denominación de origen.

Por consiguiente, se puede mantener esta nota.

xix) la cuestión de si el Artículo 19.1) debería establecer una lista exhaustiva o no exhaustiva de motivos de invalidación:

Túnez manifiesta que prefiere la opción B del Artículo 19.1 en la que se limitarían los motivos de invalidación a dos casos, a saber:

1. la existencia de un derecho anterior conforme al Artículo 13
2. la no conformidad con la definición.

El INNORPI apoya la opción B del Artículo 19.1.

xx) la cuestión de la inclusión de la Regla 5.4) que autoriza a una Parte Contratante a exigir una declaración de intención de uso respecto de una denominación de origen registrada o una indicación geográfica registrada:

En la legislación de Túnez no se prevé la obligación de usar denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas.

Por otra parte, exigir una declaración de intención de uso no tiene utilidad alguna en el marco del sistema de Lisboa revisado, teniendo en cuenta, en particular, que entre los motivos de invalidación no se incluye la no utilización como motivo de denegación.

El INNORPI no apoya la inclusión de la Regla 5.4.

xxi) la cuantía de las tasas en la Regla 8.1)

En el Artículo 7.3 del Arreglo de Lisboa revisado se prevé un sistema de tasas reducidas para países en desarrollo y países menos adelantados.

Se ha de especificar la cuantía de esas tasas.

[Sigue el Anexo X]

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**Comentarios de los Estados Unidos de América sobre la propuesta básica de nueva Acta del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional¹**

Los Estados Unidos de América acogen con beneplácito la oportunidad de poder formular comentarios sobre la propuesta básica de nueva Acta del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. La finalidad de esta revisión debe ser encontrar medios de colmar las lagunas que existen entre unos y otros sistemas de protección de las indicaciones geográficas, sin dejar de respetar las diferencias que existen entre los enfoques que tienen unos y otros países sobre la cuestión así como las prioridades nacionales, de modo que un alto número de países pueda adherirse al Arreglo. Los comentarios que siguen a continuación han sido formulados a los fines de favorecer el importante diálogo que está teniendo lugar en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y que constituye una oportunidad histórica para establecer un marco internacional inclusivo de protección de las indicaciones geográficas.

En su versión actual, lamentablemente, la propuesta básica no está en sintonía con los sistemas nacionales de protección de las indicaciones geográficas que no funcionan como los sistemas relativos a las denominaciones de origen y limita, por consiguiente, el número de países que pueden adherirse a la nueva Acta. La forma más eficaz de garantizar que se colmen las lagunas existentes entre los distintos sistemas de protección de las indicaciones geográficas es permitir que todos los miembros de la OMPI participen plenamente y en condiciones de igualdad en la Conferencia Diplomática de mayo de 2015. Eso exigiría que todos los miembros de la OMPI sean considerados "Delegaciones miembros" conforme a lo dispuesto en el Artículo 2 del Proyecto de Reglamento (LI/DC/2 Prov.), con la posibilidad de proponer enmiendas, plantear mociones de orden, participar en las distintas comisiones y grupos de trabajo y votar. Tanto la OMPI como sus miembros, además de los productores y otras partes interesadas en el Arreglo de Lisboa, saldrán ganando con una conferencia diplomática abierta en la que se adopte un instrumento internacional de aceptación general para la protección de las indicaciones geográficas. Con ese fin, deben observarse tres principios fundamentales en el texto: 1) el principio de la territorialidad; 2) respeto de las garantías procesales debidas; y 3) las indicaciones geográficas, como derechos privados. Eso significa que los países deben tener la posibilidad de determinar por sí mismos la forma en que desean proteger las indicaciones geográficas, en lugar de quedar vinculados por decisiones que se tomen en otros países que aplican sus sistemas; significa también que los usuarios que ya existan en cada país deben tener la oportunidad de hacer valer las medidas que consideren apropiadas; y que los gobiernos no pueden intervenir en lugar de las partes privadas para hacer valer los derechos relativos a las indicaciones geográficas. Todo acuerdo basado en el intercambio entre gobiernos de solicitudes individuales de protección de las indicaciones geográficas o de listas de indicaciones geográficas protegidas en el país de origen no cumplirá, con probabilidad, esos principios fundamentales.

En lo que respecta al objetivo estipulado por la Unión de Lisboa de aumentar el número de miembros, desde un punto de vista práctico, aun cuando esos intercambios de listas pueden ser útiles para las pocas economías que cuentan con un gran número de indicaciones geográficas notificadas, es difícil apreciar qué incentivos ofrecería para los países que cuentan con muy pocas indicaciones geográficas notificadas la adhesión a la nueva Acta si no se introducen cambios en la propuesta básica. Si se parte del modelo actual, las nuevas Partes

¹ Las referencias a las disposiciones textuales proceden de los documentos de la OMPI LI/DC/3 y LI/DC/4, que pueden consultarse en http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=35202

Contratantes tendrían que examinar todos los 850 registros internacionales que existen aproximadamente en 1 a 2 años, además de examinar toda nueva solicitud presentada en el marco del sistema en 1 año sin cobrar tasa alguna que cubra el costo de tramitación de dichas solicitudes.

Para superar esos efectos considerables a nivel administrativo y de los recursos, las Partes Contratantes tendrían que tener la posibilidad de tramitar las solicitudes con arreglo a los sistemas nacionales vigentes y con la aplicación de tasas apropiadas. Los comentarios que formulamos y las modificaciones que se proponen tienen por finalidad favorecer ese resultado y, por consiguiente, no se limitan exclusivamente a las cuestiones que la Unión de Lisboa considera pendientes. También se proponen modificaciones de la propuesta básica y se apoyan variantes específicas, que figuran en un APÉNDICE al presente documento.

1er Principio: Territorialidad

Los derechos de P.I. son territoriales y se crean conforme a condiciones estipuladas en la legislación nacional. Los principios de protección recíproca que se preveían en los primeros convenios de P.I. han sido sustituidos por el principio de trato nacional. En la medida en que en la propuesta básica se perpetúa la idea de que los países receptores se contenten con “dar por válida” la protección en el país de origen, los Estados Unidos proponen la adopción de modificaciones que contribuyan a incrementar el interés que ofrece el Arreglo para los países que, como los Estados Unidos, evalúan las solicitudes de derechos de P.I. en sintonía con la legislación y la política nacionales así como con las obligaciones en materia de trato nacional.

En los artículos y reglas de la propuesta básica que figuran a continuación se plantean problemas con respecto a ese principio, y por consiguiente, los Estados Unidos exponen posibles modificaciones y variantes que armonizarían mejor la propuesta básica con el principio de territorialidad. Esas modificaciones tienen por finalidad otorgar menor importancia probatoria al hecho de que una indicación geográfica esté protegida en el país de origen y otorgar más importancia a la percepción que pueda tener el consumidor local en el país receptor acerca de la denominación o indicación a los fines de evaluar la posibilidad de registrarla (Artículo 2 y Regla 5) así como las infracciones (Artículo 11). Además, dichas modificaciones tienen por objeto reconocer y respetar, en lugar de pasar por alto, los hechos sobre el terreno del país receptor a la hora de determinar si un término ha sido objeto de autorización por el propietario de un país extranjero para pasar a ser genérico en otro territorio (Artículo 12 y Nota 2 del Artículo 11).

Artículo 2 Materia: En el Artículo 2, las definiciones que se dan de denominación de origen e indicación geográfica, en la medida en que eliminan o dejan fuera de la definición la reputación en el país receptor, crean una presunción en el territorio del país receptor, en el sentido de que una denominación o indicación constituyen una indicación geográfica en virtud de la protección de que es objeto en el país de origen.² Esa presunción de protección de la indicación geográfica plantea problemas por cuanto traslada la carga a la Parte Contratante receptora de probar que la denominación/indicación no es una indicación geográfica. Si la reputación en el país receptor se deja fuera de la definición propiamente dicha, el único elemento que deberá examinar el país receptor es el “vínculo” de calidad que haya sido reconocido por el país de origen. No hay nada que el país receptor tenga que evaluar de forma independiente y, por consiguiente, la concesión de protección no constituye si no un “aval” del análisis del país de origen y, por consiguiente, de su protección. Dicho aval no va en beneficio ni de los titulares de derechos de P.I. del país receptor ni del objetivo de lograr un sistema mundial de registro que sea eficaz. Exigir que la reputación en el territorio del país receptor sea una condición para proteger la indicación geográfica permitiría que las indicaciones geográficas sean consideradas

² En la Nota 2.05 del documento de la OMPI LI/DC/5 se indica que la reputación a la que se hace referencia en la definición de denominaciones de origen viene a ser la reputación en el país de origen.

derechos territoriales privados. En el Apéndice se ha introducido la referencia a la reputación de la definición de denominación de origen que se da en el Artículo 2.

Regla 5.3) El vínculo de calidad como elemento de la solicitud: En la solicitud, no debería ser obligatorio aportar pruebas de las conclusiones del país de origen acerca del vínculo de calidad que se contempla en la Regla 5.3), aun cuando las Partes Contratantes tengan la facultad de poder exigir dicho elemento. Al exigir esas pruebas, es decir, al disponer que no se considere la solicitud salvo que se aporten esas pruebas, se induce a pensar que las Partes Contratantes deben contentarse con aceptar las conclusiones del país de origen sin aplicar los requisitos de su propia legislación nacional en lo que respecta a la calidad. Aun cuando la forma en que evalúe la calidad el país de origen puede aportar datos de utilidad, dicha información no debe ser determinante en lo que respecta a la evaluación que haga el país receptor en relación con el elemento de “calidad” de las solicitudes. Los Estados Unidos están a favor de la Variante C de la Regla 5.3) previa introducción de varias modificaciones menores.

Artículo 11 Infracción: En el Artículo 11.1)a)i) se crea una presunción de engaño o confusión respecto del uso para los productos del mismo tipo que no cumplen los requisitos para la protección. Una presunción legal conlleva consecuencias considerables en lo que respecta a las pruebas, y traslada la carga de la prueba de los solicitantes a otras partes interesadas, cuando se da por hecho que un hecho es verdad por lo que es innecesario aportar pruebas de dicho hecho. Si no existe la reputación local o el uso local de una indicación geográfica, no puede haber engaño por su uso por terceros y no debería estipularse la obligación de establecer lo que sería así una falsa presunción en virtud de la legislación nacional. Si la reputación en el país receptor se incluye como elemento tanto en la definición de denominación de origen como en la de indicación geográfica del Artículo 2, sería más fácil para los tribunales nacionales aplicar la presunción de confusión/engaño. De ahí que los Estados Unidos proponen que se vuelva a introducir la reputación como elemento optativo potencial de la denominación de origen que consta en el Artículo 2.

En lo que respecta a la aplicación del Artículo 11.1)a)ii) o iii) a las posibles infracciones respecto de productos que no sean del mismo género, al aplicar establecer una norma de infracción de “uso indebido, imitación o evocación” en la Variante A.ii) o de que “explote indebidamente su reputación” en la Variante A.iii), los titulares de derechos relativos a una indicación geográfica y los terceros que hayan resultado afectados quedan a merced de la interpretación que dé el tribunal nacional de esos términos indefinidos y abiertos. Se trata de normas jurídicas con las que no están familiarizados la mayor parte de los miembros de la OMPI que no cuentan con sistemas de denominaciones de origen porque se apartan totalmente de la percepción del consumidor y de los principios tradicionales de competencia desleal que evalúan si el consumidor se ve dañado o podría verse dañado, de un modo u otro, por los actos desleales. Si no hay ni reputación ni uso locales, el consumidor no se verá perjudicado por la utilización de la indicación geográfica extranjera por terceros. De ahí que sea imposible para muchas Partes Contratantes potenciales aplicar las normas en materia de infracción de la Variante A del Artículo 11.1)a).

Los Estados Unidos tienen también reservas respecto de la Variante B del Artículo 11.1)a) porque, a falta de reputación o uso, no está claro cómo se aplicaría esa norma, que se deriva de las disposiciones en materia de marcas notoriamente conocidas del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Nuevamente, para evaluar una infracción de una marca notoriamente conocida respecto de productos que no se parezcan hace falta realizar un análisis para determinar si es probable que el consumidor perciba una confusión, asociación o conexión entre los dos usos. Ese análisis depende de cuán arraigado esté el identificador de la fuente en la mente del consumidor local. La reputación en el país de origen no es pertinente para evaluar la percepción del consumidor en el país receptor, salvo que dicha reputación llegue al mercado del país receptor e influya en las decisiones de compra que se tomen allí.

En lo que respecta a las indicaciones geográficas que no adquieren cierto nivel de reputación en el país receptor, será difícil que los tribunales nacionales apliquen las normas en materia de marcas notoriamente conocidas a las indicaciones geográficas que son totalmente desconocidas o utilizadas en el territorio.

No obstante, habida cuenta de todas las opciones disponibles, los Estados Unidos están a favor de la Variante B del Artículo 11.1)a) porque, al menos, la norma en materia de infracción que se contempla en esta Variante para los productos que no son similares permitiría que los tribunales nacionales tengan en cuenta la percepción del consumidor local con pruebas de que el consumidor ha sido inducido a confusión de una manera u otra por el uso de la indicación geográfica registrada por terceros al margen del titular del registro. Dado que lo preocupante es lo que constituiría una falsa presunción probatoria en el Artículo 11.1)a)i), cuando en el país receptor no haya reputación, la Variante B debería constituir la norma sobre infracción respecto de productos del mismo género así como para los productos que no son del mismo género.

Artículo 11, nota 2: Las normas sobre infracción que se contemplan en el Artículo 11 son suficientemente amplias como para que se puedan restablecer términos genéricos, es decir, determinar que ha habido infracción de una indicación geográfica compuesta, cuando solo se utilice el componente genérico, partiendo de la teoría de que el uso del componente genérico induce a pensar o evoca la totalidad de la indicación geográfica compuesta. Los Estados Unidos están a favor de la segunda frase de la Nota 2 del Artículo 11 para aclarar esa cuestión cuando un término genérico forme parte de una indicación genérica compuesta, a saber: “Para mayor certeza, [...] la determinación de que ha habido infracción [...] [en virtud del presente artículo] no podrá basarse en el elemento que tiene carácter genérico.”

Artículo 12 Prohibición de adquirir carácter genérico: Los Estados Unidos no están a favor del Artículo 12. Si un término es genérico de por sí en una Parte Contratante, debe también ser considerado genérico desde el punto de vista jurídico. El Artículo 12 pone en tela de juicio el principio de territorialidad por cuanto en él se apunta a que la protección en el país de origen impone la protección en todos los Estados parte en el Arreglo de Lisboa aun cuando los hechos sobre el terreno apunten a que el término ha adquirido carácter genérico. En el Artículo 12 se parte de que la presunción de indicación geográfica, a saber, el hecho de que una indicación geográfica protegida en el país de origen constituya una indicación geográfica en los demás lugares salvo que se pruebe su carácter genérico en el momento de su registro, se da por concluyente y no puede refutarse aun cuando las condiciones en el país receptor cambien con el paso del tiempo.

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 12, las Partes Contratantes no tienen la posibilidad de exigir el uso de la indicación geográfica en el comercio como condición para conservar el derecho a exigir medidas de observancia adecuadas contra terceros no autorizados. En aras de la flexibilidad de los sistemas de marcas y de los sistemas de indicaciones geográficas que exigen el uso y la observancia de las indicaciones geográficas como condición para la protección continua, si se conserva el Artículo 12, debe conservarse el texto que figura entre corchetes al final del párrafo, a saber, “y se satisfagan los requisitos de la legislación nacional o regional de la Parte Contratante en cuestión acerca de la utilización, el mantenimiento y la renovación”. Además, debe conservarse el texto del Artículo 12 que figura entre corchetes “[la denominación que constituya]” y “[la indicación que constituya]” para aclarar que la cuestión de determinar si una denominación/indicación constituye o no una indicación geográfica depende de la legislación nacional y de la situación concreta en la Parte Contratante en cuestión, aun cuando los Estados Unidos tienen varias propuestas de redacción en relación con esa disposición para que sea más lógica. Dichas denominaciones/indicaciones no constituyen “denominaciones de origen” o “indicaciones geográficas” protegidas hasta que dichos signos cumplan los requisitos que la legislación nacional contemple para que puedan considerarse derechos privados susceptibles de protección en dicho territorio.

Regla 5.5) Transparencia: Los Estados Unidos están a favor de la Variante A de la Regla 5.5) en la que se estipula que en la solicitud debe indicarse si el instrumento de protección en el país de origen especifica que no se concede protección respecto de un término genérico que forme parte de una indicación geográfica compuesta al margen de la indicación geográfica en su conjunto. La inclusión de esa información contribuye a que las Partes Contratantes determinen qué tratamiento debe darse a los elementos genéricos en los respectivos territorios y promueve la transparencia en el sistema.

2º Principio: Respeto de las garantías procesales debidas

En el texto se parte de que los gobiernos extranjeros deben considerarse como solicitantes o “partes interesadas” en la solicitud, el examen, el recurso y la observancia de sus indicaciones geográficas en el territorio de otra Parte Contratante. Si un gobierno o entidad gubernamental es titular de la indicación geográfica, se entiende que dicho gobierno es una parte interesada. Pero si el gobierno del país de origen solo actúa como entidad de registro de la indicación geográfica, no constituye una parte interesada en la adquisición y la observancia de derechos de propiedad privada en otro país. Nos preocupa que no se respeten las garantías procesales debidas en los casos en los que los gobiernos negocien la protección de indicaciones geográficas en nombre de sus nacionales en países extranjeros. Por lo general, los gobiernos tienen una capacidad de negociación asimétrica en relación con los solicitantes no gubernamentales, en particular, si esos solicitantes son personas a título particular o pequeñas y medianas empresas. Y es muy probable que dicha asimetría repercuta negativamente en la disponibilidad y eficacia de las garantías procesales debidas.

Es problemático que en el texto se fomente la negociación entre gobiernos y se apunte a resultados negociados y se ignoren los derechos o usos de terceros interesados en beneficio de la solicitud de protección de indicaciones geográficas que hagan los gobiernos extranjeros. Por ejemplo, si un término tiene carácter genérico en un mercado, la Administración competente de dicho mercado debería ser libre de denegar la protección del término notificado conforme al Arreglo de Lisboa; no obstante, en su forma actual, el texto parece instar a dicha Administración a aceptar de todas formas la notificación de la indicación geográfica y a eliminar gradualmente de oficio la utilización genérica anterior en virtud del Artículo 17. Lo mismo cabe decir con respecto a todo derecho de marca anterior que exista en un mercado. En el texto se insta a los gobiernos a ignorar esos derechos anteriores y proteger la indicación geográfica de todas formas, en beneficio del titular extranjero de la indicación geográfica, en virtud del Artículo 13. Además, si se deniega protección a un término notificado conforme al Arreglo de Lisboa, el gobierno extranjero tiene la posibilidad de solicitar que se entablen negociaciones para retirar dicha denegación en virtud del Artículo 16.2). Suprimir esas tres disposiciones no modificaría las obligaciones que se contemplan en el texto, por cuanto son esencialmente permisivas. Pero al dejarlas en el texto, se da la impresión de que la indicación geográfica extranjera se antepone a los demás derechos o usos y se insta al gobierno del país receptor en ese sentido.

Las modificaciones o indicaciones de apoyo que figuran a continuación en relación con las variantes de la propuesta básica tienen por finalidad que se respeten las garantías procesales debidas de usuarios anteriores o de titulares de derechos anteriores en los países receptores. Las modificaciones propuestas eliminan lo que se indica en el texto, en el sentido de que los usos anteriores en el país receptor son ilegítimos en cierto modo y deben eliminarse gradualmente, antes de la decisión de proteger una indicación geográfica extranjera controvertida (Artículo 17). Con ella se aspira a hacer plenamente efectivos los derechos constitucionales de terceros, si procede, para pedir que se invalide en el plano nacional un registro internacional, haciendo valer todos los motivos que se contemplen en la legislación nacional (Artículo 19) y se otorgan a los propietarios de la marca anterior plenos derechos exclusivos para impedir usos equívocos de indicaciones geográficas ulteriores objeto de controversia, en la medida en que lo autorice la legislación nacional (Artículo 13).

Artículo 17 Supresión gradual de usos anteriores: En el Artículo 17 se apunta a que el país receptor debe considerar la supresión gradual, sin oportunidad alguna de impugnación, de todo uso local anterior de términos, palabras genéricas o marcas que puedan entrar en conflicto con una denominación/indicación extranjera notificada que se haya notificado ulteriormente. Es menester eliminar totalmente el Artículo 17 para que las Partes Contratantes tengan la libertad de aplicar sus propias leyes nacionales y evitar que se induzca a pensar que los usos legítimos anteriores en un territorio se convierten, en cierto modo, en ilegítimos o deben cesar sin recurso a defensa alguna una vez que la indicación geográfica extranjera quede protegida en virtud del Arreglo.

Artículo 19 Invalidación: Si se conserva en el texto la norma sobre infracción excesivamente amplia que se contempla en el Artículo 11, es fundamental que se dé la posibilidad de tomar medidas de invalidación como se contempla en el Artículo 19 de la propuesta básica a las partes interesadas que tienen que vérselas con tácticas de abuso de litigios como órdenes de cesar y desistir o acciones judiciales en las que se hagan valer reclamaciones de derechos excesivos. Los Estados Unidos están a favor de la Variante A, que remite a la legislación nacional la determinación de los motivos de invalidación, pero especifican la necesidad de que los titulares del derecho anterior puedan hacer valer, frente a una reclamación de que se ha cometido una infracción de la indicación geográfica, que sus derechos anteriores deben gozar de prioridad y exclusividad y pueden presentar una reconvencción por invalidación de los efectos del registro de la indicación geográfica.

Artículo 13.1) Derechos de marca anteriores: Los Estados Unidos se oponen firmemente al texto de la Variante A del Artículo 13.1). Dicha variante reduce de forma radical el alcance de la protección de la marca. En particular, dicha variante apunta a que la coexistencia es la única solución adecuada en todos los casos de conflicto entre una marca y una indicación geográfica. La coexistencia obligatoria merma sin necesidad las nociones de territorialidad y de garantías procesales debidas.

La Delegación está a favor de la Variante B del Artículo 13.1).

3^{er} Principio: Las indicaciones geográficas, como derechos privados

En la Nota 6.02 del documento LI/DC/5 se pone de relieve una característica importante aunque problemática del Sistema de Lisboa: “en lo que respecta al hecho de que en los registros internacionales efectuados en el marco del Sistema de Lisboa no se especifica quién es el titular del registro...”. Dicho de otro modo, en el Sistema de Lisboa de registro internacional de derechos privados no se identifica al titular/dueño de la propiedad. Eso plantea problemas por varias razones, muy particularmente, porque por lo general, se parte de que el titular de un registro es el que tiene capacidad legal ante los tribunales nacionales y, por consiguiente, la facultad de interponer una demanda por infracción sobre la base de dichos derechos de registro. Puede que los beneficiarios no tengan derecho a interponer esa demanda, en función de los hechos del caso. Una Administración competente, por ejemplo la Administración encargada del registro de indicaciones geográficas, tendrá incluso menos posibilidades de gozar de la capacidad legal para interponer una demanda por infracción ante los tribunales nacionales, por cuanto no es probable que sea la titular del derecho. En el Artículo 19.2) se deja constancia claramente de esa realidad, por cuanto se concede a los beneficiarios y a la persona moral, pero no a la Administración competente, la posibilidad de hacer valer sus derechos en un procedimiento de invalidación.

A falta de identificación del titular en el registro internacional, se podría exigir que los sistemas de indicaciones geográficas de los países receptores autoricen a los no titulares a hacer valer derechos de registro. Dado que en los tribunales federales de los Estados Unidos, la capacidad legal es un requisito jurisdiccional que no puede ser conferido automáticamente por

el Congreso, se trataría de una tarea difícil, por no decir imposible. Aun cuando los Estados Unidos aprecian la opción de realizar una declaración que se contempla en la Regla 5.4)a), como medio de solucionar el problema de la incapacidad de conferir capacidad legal por ley a los no titulares, otra posibilidad sería identificar al titular como persona moral en cuyo nombre se concede la protección en el país de origen.³

En las líneas que siguen a continuación se proponen soluciones a los problemas que plantea la versión actual, en el sentido de autorizar al gobierno a actuar de representante del titular y poder negociar la protección en los mercados extranjeros. En las modificaciones se propone identificar al titular del registro internacional para fomentar la adhesión de los sistemas de indicaciones geográficas de todo el mundo que son sistemas de derechos privados (Artículo 5). También se proponen modificaciones en el sentido de ofrecer la posibilidad de realizar una declaración que permita que las Partes Contratantes exijan que se identifique al titular como el solicitante (Regla 5.4)a)) así como la posibilidad de realizar una declaración para los países que exigen que el solicitante tenga intención de utilizar la indicación geográfica en el territorio del país receptor como condición para ser objeto de protección (Regla 5.4)b)). El reconocimiento de las indicaciones geográficas como derechos privados exige la supresión del Artículo 16.2) para eliminar la indicación de que una Parte Contratante debe ser considerada parte interesada en lo que representa un proceso de solicitud *ex parte* entre el solicitante y la Administración competente en el país receptor. Apartarse del modelo basado en los derechos públicos pone de relieve la necesidad de eliminar también los subsidios financieros que los gobiernos de las Partes Contratantes de la Unión de Lisboa llevan recibiendo desde hace años para financiar el funcionamiento del sistema. Los titulares que se benefician del uso del Sistema de Lisboa son los que deberían pagar por los costos de obtener protección y no la OMPI, otros sistemas de registro de mayor aceptación general o los gobiernos extranjeros (Artículos 7, 24 y 29).⁴

Artículo 5.2) Derecho a presentar una solicitud: La Administración competente mencionada en el Artículo 5 no constituye solo un intermediario que transmite la solicitud internacional a la Oficina Internacional, antes bien, constituye realmente el solicitante que presenta la solicitud como representante o en nombre de los beneficiarios. Sin embargo, en la Nota 6.02 del documento LI/DC/5 se indica que en los registros internacionales no se identificará a los titulares.

En el Artículo 5.3) se ofrece la posibilidad de realizar una declaración a las Partes Contratantes de origen a los fines de que los beneficiarios presenten la solicitud internacional directamente ante la Oficina Internacional. Se ofrece así flexibilidad en la etapa de presentación de la solicitud a los sistemas nacionales que reconocen a las indicaciones geográficas como derechos privados. No obstante, no resuelve el problema que se plantea a los países que consideran que las indicaciones geográficas son derechos privados y que recibirán notificaciones de registros internacionales sin que se indique el titular.

En los Estados Unidos, los identificadores de origen geográfico pueden protegerse como tipos de marcas diferentes a los fines de dar cabida a las diferentes estructuras de titularidad de las indicaciones geográficas que existen en todo el mundo. Si la indicación geográfica se protege como marca, el titular de la misma es una cooperativa o el licenciante. Si está protegido como marca colectiva, el titular es el grupo de productores. Si está protegida como marca de certificación, el titular es el certificador. Tanto el Estado o la Administración competente pueden ser titulares de la marca/indicación geográfica si controlan el uso de la marca por

³ Eso podría resolver también el problema señalado por la Delegación del Perú por el hecho de que en la legislación andina no se contemplan las solicitudes presentadas por organizaciones intergubernamentales, de lo que se deja constancia en el párrafo 18 del documento LI/WG/DEV/10/7 prov. así como en el párrafo 41 del documento LI/WG/DEV/9/8 prov.

⁴ Véase la intervención de la Delegación de Bulgaria que consta en el párrafo 181 del documento LI/WG/DEV/10/7 prov.

terceros. Por consiguiente, cualquiera de las personas morales enumeradas en el Artículo 5.2) puede hacer tanto las veces de solicitante como de titular, pero eso depende de los hechos de ese asunto concreto. No obstante, en los Estados Unidos, el titular del registro internacional debe indicarse y el solicitante debe ser el propietario. Se garantizará así la posibilidad de que el titular interponga una demanda por infracción ante los tribunales nacionales acerca del registro.

Los Estados Unidos instan encarecidamente a que se modifique el Artículo 5 de modo que se indique específicamente el solicitante. Además, proponen que se indique el solicitante en calidad de persona moral en cuyo nombre se concede la protección en la Parte Contratante de origen. Por lo general, se tratará de un grupo beneficiario, pero también podría ser una entidad gubernamental. Con esa modificación se aclarará quién tiene derecho a tomar medidas de observancia. Determinar si otras partes interesadas tienen capacidad legal para interponer un tipo concreto de demanda es asunto de la legislación nacional

Regla 5.4) Intención de uso y principio de que el solicitante debe ser el titular: En la Regla 5.4) se ofrece a las futuras Partes Contratantes la posibilidad de realizar una declaración a los fines de establecer que el solicitante al que se hace referencia en el Artículo 5.2) solo pueda ser el titular de la denominación de origen o la indicación geográfica. En los Estados Unidos, ese solicitante o la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del solicitante, debe firmar la solicitud así como una declaración de intención de buena fe de utilizar la marca (es decir, la denominación de origen o la indicación geográfica). Ese solicitante (o parte debidamente autorizada) también debe indicar que tiene derecho a usar la marca o tiene derecho a ejercer control legítimo respecto del uso de la marca en el comercio por terceros.⁵ Esas dos características del sistema de marcas de los Estados Unidos tienen por finalidad, *inter alia*, luchar contra las solicitudes de mala fe.

La Regla 5.4)a) refleja la necesidad que en algunos países se estipula de que el solicitante sea el titular y firme la solicitud. En la Regla 5.4)b) se da la posibilidad a los solicitantes de renunciar a la solicitud en los Estados Unidos o en otro país que exija el uso, al no presentar la declaración de intención de uso (o ejercer el control respecto del uso por terceros), renunciando así a la protección en el territorio de los Estados Unidos o en otros lugares.

Dado que se trata de dos requisitos independientes, los Estados Unidos proponen crear dos posibilidades de declaración separadas en la Regla 5.4): 1) firma del propietario en la solicitud; y 2) intención de uso.

Artículo 16.2) Negociaciones gubernamentales: En el Artículo 16.2) se identifica a una *Parte Contratante* como parte interesada a los fines de entablar negociaciones respecto de la retirada de una denegación de protección de una denominación/indicación notificada. Eso plantea problemas para los países que, como los Estados Unidos, imponen límites en cuanto a

⁵ En lo que respecta a las solicitudes presentadas en virtud del Protocolo de Madrid y del Convenio de París, en los Estados Unidos se exige una declaración en el sentido de que el solicitante tiene intención de buena fe de utilizar la marca en el comercio y que ello pueda ser verificado por el Congreso de los Estados Unidos. La declaración debe incluir una indicación en el sentido de que la persona que hace la declaración estima que el solicitante tiene derecho a utilizar la marca en el comercio (para las marcas) o tiene derecho a ejercer control legítimo respecto del uso del comercio en el comercio por sus miembros (marca colectiva) o por terceros (marca de certificación); y que según le consta, ninguna otra persona, empresa, entidad o asociación tiene derecho a utilizar la marca en el comercio, ya sea de forma idéntica o similar hasta el punto de inducir a confusión, error o engaño al usarse en los productos de dicha persona o en relación con los mismos. Código de los Estados Unidos de América (15 U.S.C. §1141(5)).

La declaración debe estar firmada por: 1) una persona con autoridad legal para representar al solicitante; 2) una persona con conocimiento de primera mano de los hechos y autoridad real o implícita para actuar en nombre del solicitante; o 3) un abogado autorizado a ejercer ante la USPTO en virtud de lo dispuesto en 37 C.F.R. §11.14, que cuente con un poder escrito u oral de representación o un poder implícito del solicitante. (37 C.F.R. §§2.33.a) y 2.193(e)(1).

quiénes pueden ser parte en un litigio. Nuevamente, la disposición es tolerante, pero transmite un mensaje contradictorio acerca de quién tiene capacidad legal para hacer valer derechos respecto de una indicación geográfica.

Como ya se ha indicado, en el Artículo 19.2) se reconoce que los beneficiarios y la persona moral que representen los derechos de los beneficiarios tienen suficientes intereses legítimos en la propiedad por lo que deben tener la posibilidad de impugnar una invalidación en el plano nacional. No obstante, no se considera que la Administración competente o la Parte Contratante propiamente dicha tengan ese mismo interés. Sin embargo, en el Artículo 16.2) hay un esfuerzo por crear dicho interés en la fase de denegación.

La Administración competente, que por lo general no es la titular de la indicación geográfica, no será probablemente reconocida por los tribunales nacionales en un procedimiento de invalidación como parte interesada. Aun cuando en el texto se reconoce que la legislación nacional no otorga capacidad legal a la Administración competente para ser parte en un procedimiento de invalidación en otra Parte Contratante, parece contradictorio atribuir a una Parte Contratante la capacidad legal para intervenir en lo que debería ser un proceso de solicitud *ex parte* para el reconocimiento de la indicación geográfica en virtud del Artículo 16.2) o un procedimiento de oposición o cancelación entre dos partes privadas.

Tasas y autosostenibilidad financiera: Dado que las indicaciones geográficas son derechos privados, la Unión de Lisboa no debe seguir dependiendo de los demás miembros de la OMPI y de otros sistemas de registro de la OMPI de mayor aceptación general para financiar la adquisición de dichos derechos. El Sistema de Lisboa debe ser autosostenible desde el punto de vista financiero.

Aun cuando la Unión de Lisboa confíe en que las nuevas adhesiones contribuirán a un aumento de los ingresos, los Estados Unidos no creen que el texto ofrezca las flexibilidades necesarias para que haya nuevas Partes Contratantes que se adhieran y generen tasas suficientes para financiar el funcionamiento del sistema. Pero, incluso si eso llegara a ser un error, el texto del arreglo necesita de todas formas encontrar la forma de llegar a un equilibrio entre gastos e ingresos. Se plantean, principalmente, cuatro problemas de tasas: 1) recaudación de tasas individuales nacionales; 2) aumento de la tasa básica de solicitud internacional; 3) establecimiento de una tasa de mantenimiento, obligatoria o *ad hoc*; y 4) establecer un sistema de contribución de las Partes Contratantes.

1. Recaudación de tasas individuales —incluidas las tasas de mantenimiento/renovación, en el plano nacional

Artículo 7.5) Tasas individuales: Los Estados Unidos están a favor de la Variante A del Artículo 7.5), que permite que una Parte Contratante haga una declaración tras su adhesión, indicando que desea recaudar “tasas individuales” a nivel nacional para cubrir los costos del examen sustantivo del registro internacional. Además, la Parte Contratante podrá indicar que el registro internacional quedará supeditado a los requisitos de mantenimiento o renovación y al pago de las tasas correspondientes. A falta de pago de la tasa individual, se considerará que se “renuncia” a la protección respecto de dicha Parte Contratante.

Los Estados Unidos están en contra de la Variante B del Artículo 7.5), en la que se estipula que la Asamblea de Lisboa puede decidir ulteriormente si deben establecerse normas que permitan a las Partes Contratantes recaudar tasas individuales para cubrir los costos del examen sustantivo. La posibilidad de recaudar tasas individuales constituye un problema fundamental para muchas Partes Contratantes potenciales y debe zanjarse antes de contemplar la adhesión.

Artículo 29.4) y Regla 9.1)b) Registros internacionales efectuados antes de la adhesión: los Estados Unidos están también a favor de que se incorporen por remisión los Artículos 7.5) y

29.4), lo que permitirá que las nuevas Partes Contratantes cobren una tasa individual para procesar los registros internacionales ya inscritos en virtud del Acta y renunciar a la protección a falta de pago. Sería bastante problemático que los nuevos países que se hayan adherido tengan que aceptar las denominaciones de origen e indicaciones geográficas previamente registradas sin tasas para financiar el examen acelerado que se estipula en un plazo de dos meses contados a partir de la entrada en vigor, como se contempla en el Artículo 29.4). En el Artículo 29.4) se contempla una extensión del plazo definido en la Regla 9.1) para denegar la inscripción de denominaciones de origen e indicaciones geográficas existentes en el Registro de la nueva Acta; en la Regla 9.1)b) se contempla un año adicional para evaluar los registros existentes. En función del número de registros que existan antes de la adhesión de una Parte Contratante, es de preocupar que solo se cuente con un plazo de dos años, lo cual es insuficiente para evaluar debidamente esos registros existentes además de los nuevos registros internacionales procedentes de Partes Contratantes que acaben de adherirse al Arreglo. Deberían contemplarse dos o más años adicionales para tramitar los registros internacionales existentes en virtud de lo dispuesto en la Regla 9.1)b).

Artículo 29.4) Registros internacionales efectuados antes de la adhesión: Los Estados Unidos proponen también que se modifique el Artículo 29.4) para aclarar que los Estados y organizaciones intergubernamentales que se adhieran pueden especificar, en una declaración, que en su legislación nacional se exige el pago de una tasa individual y que hasta que no se haya pagado esa tasa no se podrá contemplar la protección en dicha Parte Contratante de ningún registro internacional ya registrado. En ese caso, y a los efectos de dicha Parte Contratante, la fecha efectiva del registro internacional debe ser la fecha en la que se haya pagado la tasa individual.

Artículo 6.5) Fecha a partir de la cual surten efecto los registros internacionales existentes: Además, y en aras de la claridad, los Estados Unidos proponen que se modifique el Artículo 6.5) y se introduzca un nuevo apartado b) en el que se especifique que en el caso del Artículo 29.4), la fecha a partir de la cual surte efecto el registro internacional en una Parte Contratante será la fecha de entrada en vigor o, si procede, la fecha especificada en la declaración que se contemplaría en el nuevo Artículo 6.5)c). La referencia en el Artículo 29.4) a la fecha de solicitud de registros internacionales existentes no es especialmente clara y no parece contemplar la aplicación de la disposición en materia de declaración del Artículo 6.5)b).

2. Aumento de la tasa de solicitud internacional

Artículo 24.4) Fijación de tasas y Regla 8.1) Cuantía de las tasas: Los Estados Unidos están a favor del texto del Artículo 24.4) que exige que la cuantía de las tasas se fije de modo que los ingresos del sistema cubran los gastos del mismo sin necesidad de contribuciones de las Partes Contratantes. Para que las tasas cubran los gastos, habría que incrementar de forma considerable la tasa de solicitud de 500 francos suizos que figura en la Regla 8.1), o contemplar una cuantía superior a la que ha propuesto el Director General, de 1.000 francos suizos. Los Estados Unidos solicitan que la Secretaría realice una estimación de las cuantías que serían necesarias para el próximo bienio.

3. Establecimiento de una tasa de mantenimiento en el Registro Internacional

Artículo 7.3) y 24.3)ii) Tasa de mantenimiento: Los Estados Unidos apoyan firmemente la disposición que se contempla en la Variante A del Artículo 7.3) y el Artículo 24.3)ii) en el sentido de establecer una tasa de mantenimiento obligatoria para fraccionar la recuperación de los costos a lo largo de la vigencia del registro internacional. Al instaurar la obligación de pagar una tasa de mantenimiento se garantizaría una fuente de ingresos relativamente fiable que apoyará el sistema a más largo plazo. El pago de una única tasa de solicitud no genera una fuente de ingresos sostenible para sufragar la administración del sistema, incluidos los costos relacionados con las tecnologías de la información. Una tasa de mantenimiento *ad hoc*,

pagadera por los titulares de registros internacionales donde se recauden menos tasas y no puedan cubrirse los gastos en la forma estipulada en el Artículo 24.4), plantea problemas de notificaciones y de presupuestación para los titulares y se traduciría, con probabilidad, en cancelaciones no deseadas de registros internacionales. Además, los costos de administrar un sistema *ad hoc* serían sin duda mayores que los costos de instaurar un requisito de tasa de mantenimiento. Se propone añadir un texto adicional en la Variante A del Artículo 7.3) como se señala en la sección que figura a continuación.

Artículo 8.3) Efecto de la falta de pago de la tasa de mantenimiento: Los Estados Unidos están a favor del Artículo 8.3), en cuya virtud, se cancelará al registro internacional a falta del pago de la tasa de mantenimiento.

4. Financiación por contribuciones

Artículo 24.3)vi) Fuentes de financiación del presupuesto-Contribuciones: Aun cuando los Estados Unidos están abiertos a la idea de exigir contribuciones de las Partes Contratantes para cubrir todo déficit generado en virtud de lo dispuesto en el Artículo 24.3)vi), son escépticos en cuanto al hecho de que la Unión de Lisboa pida a las Partes Contratantes que cubran el déficit por cuanto la Unión nunca ha pedido que las Partes Contratantes del Arreglo de Lisboa vigente financien el déficit, que va en aumento. Por consiguiente, no consideran que las contribuciones sean una fuente fiable de ingresos para el sistema y de ahí que, solo estén a favor de conservar el Artículo 24.3)vi) en el texto, para contemplar circunstancias o proyectos excepcionales cuando las tasas no cubran los gastos del sistema. Si se mantienen las contribuciones en el texto, debe modificarse el Artículo 24.3)vi) para aclarar en qué momento se evaluará la necesidad de contribuciones, y qué nivel de contribuciones cabe prever de las diferentes Partes Contratantes. Con esa modificación, la disposición sería más fácil de aplicar. Dicha modificación sustituiría el texto que figura entre corchetes del Artículo 24.5) que prevé las contribuciones por clase de los miembros del Convenio de París.

APÉNDICE

Las siguientes referencias al texto de la propuesta básica se incluyen a los fines de exponer claramente las modificaciones o variantes de disposiciones que los Estados Unidos consideran necesarias para que el texto esté en sintonía con los principios básicos de 1) territorialidad; 2) respeto de las garantías procesales debidas; y 3) las indicaciones geográficas como derechos privados. Si se aplican esos principios, habrá más miembros de la OMPI que contemplen la posibilidad de sumarse al Sistema.

Artículo 2: Materia

A los fines de que la definición de reputación en el país receptor sea una condición para que una denominación o indicación se consideren materia susceptible de protección como indicación geográfica, los Estados Unidos proponen las siguientes modificaciones del Artículo 2.

Artículo 2

- 1) *[Denominaciones de origen e indicaciones geográficas]* La presente Acta se aplica a:
 - i) toda denominación protegida en la Parte Contratante de origen que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a dicha zona, que sirva para identificar un producto como originario de dicha zona geográfica, cuando la reputación, la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que hayan dado al producto su reputación; así como a
 - ii) toda indicación protegida en la Parte Contratante de origen que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a dicha zona, que identifique un producto como originario de esa zona geográfica, cuando determinada calidad, reputación u otra característica determinada del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.
-

Artículo 5: Solicitud

Los Estados Unidos proponen que se modifique el Artículo 5 a los fines de indicar claramente que el titular del registro internacional en la persona en cuyo nombre es válida la protección en el país de origen.

Artículo 5

- 2) ~~*[Solicitud presentada por la Administración competente]*~~ Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3, la solicitud de registro internacional de una denominación de origen o de una indicación geográfica será presentada, por intermedio de la Administración competente, por la entidad en cuyo nombre esa protección tendrá validez en la Parte Contratante de origen, siempre que el solicitante sea un nacional de esa Parte Contratante, o esté domiciliado en ella, o que en ella tenga un establecimiento comercial efectivo y serio. ~~Administración competente en nombre de:~~ i) los beneficiarios; o ii) una persona moral que esté facultada legalmente a ejercer los derechos de los beneficiarios u otros derechos relativos a la denominación de origen o la indicación geográfica, como por ejemplo una federación o asociación que represente a los beneficiarios o un grupo de productores que represente a los beneficiarios mencionados, con independencia de su composición y de la forma jurídica en la que se presente.
- 3) ~~*[Solicitud presentada directamente por los beneficiarios o una persona moral]*~~ a) Si la legislación de la Parte Contratante de origen lo permite, podrán presentar la solicitud los beneficiarios o la persona moral mencionada en el inciso ii) del párrafo 2.
 - b) lo dispuesto en el apartado a) se aplica a reserva de una declaración de la Parte Contratante, en el sentido de que así lo permite su legislación. La Parte Contratante puede efectuar esa declaración en el momento de depositar su instrumento de ratificación o adhesión o posteriormente. Si la declaración se efectúa en el momento de depositar su instrumento de

~~ratificación o adhesión, surtirá efecto al entrar en vigor esta Acta con respecto a esa Parte Contratante. Si la declaración se efectúa después de la entrada en vigor de esta Acta con respecto a la Parte Contratante, surtirá efecto tres meses después de la fecha en la cual el Director General haya recibido la declaración.~~

Artículo 6.5): Fecha a partir de la cual surte efecto el registro internacional: Los Estados Unidos proponen que se modifique el Artículo 6.5) para introducir un nuevo apartado b) en el que se especifique que en el caso del Artículo 29.4), la fecha en la que surte efecto el registro internacional en una Parte Contratante que acabe de adherirse será la fecha de entrada en vigor o, si procede, la fecha que se especifique en la declaración que se contemple en lo que sería el nuevo Artículo 6.5)c).

Artículo 6

5) *[Fecha a partir de la cual surte efecto el registro internacional]* a) A reserva de lo dispuesto en el apartado b), toda denominación de origen o indicación geográfica gozará de protección en las Partes Contratantes que no hayan denegado la protección conforme a lo dispuesto en el Artículo 15, o que hayan enviado a la Oficina Internacional una notificación de concesión de protección conforme a lo dispuesto en el Artículo 18, a partir de la fecha del registro internacional.

b) En el caso del Artículo 29.4, la fecha en que surte efecto el registro internacional en una nueva Parte Contratante será la fecha de entrada en vigor en dicho territorio, con sujeción a toda declaración realizada conforme al párrafo c).

~~c)~~ b) Una parte Contratante podrá notificar al Director General, en una declaración, que, de conformidad con su legislación nacional o regional, una denominación de origen o una indicación geográfica registrada estará protegida a partir de la fecha mencionada en la declaración, la cual no podrá, sin embargo, ser posterior a la fecha de vencimiento del plazo de denegación que se especifica en el Reglamento de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 1 del Artículo 15.

Artículo 7: Tasa de mantenimiento: Los Estados Unidos están a favor de la Variante A del Artículo 7.3), previa introducción de la siguiente modificación propuesta.

Artículo 7

VARIANTE A

3) *[Tasa de mantenimiento]* La Asamblea establecerá una tasa pagadera para el mantenimiento de cada registro internacional, a un nivel determinado por la medida en que los ingresos procedentes de las fuentes mencionadas en los incisos i) y iii) a v) del párrafo 3 del Artículo 24 no basten para cubrir los gastos de la Unión particular. En el Reglamento se especificarán las tasas de mantenimiento pagaderas así como el plazo para el pago de las mismas. En lo que respecta a las denominaciones de origen registradas previamente, dicha tasa de mantenimiento deberá pagarse en un plazo contado a partir de la entrada en vigor de la nueva Acta y, a falta de pago de la misma, se dará por cancelado el registro internacional. En el Reglamento se contemplarán plazos de gracia para las demoras en el pago de las tasas de mantenimiento. Dichas tasas deberán ser objeto de examen por la Asamblea cada bienio.

Artículo 7.5): Tasa individual: Los Estados Unidos están a favor de la Variante A del Artículo 7.5).

Artículo 7.5)

5) *[Tasa individual]*

VARIANTE A

a) Toda Parte Contratante podrá notificar al Director General, mediante una declaración, que la protección resultante de un registro internacional solo se aplicará en dicha Parte Contratante únicamente si se ha pagado una tasa para cubrir el costo del examen sustantivo del registro internacional. La cuantía de dicha tasa individual se indicará en la declaración y podrá modificarse en declaraciones ulteriores. Dicha cuantía no podrá ser superior al equivalente de la cuantía estipulada en la legislación nacional o regional de la Parte Contratante, deduciéndose de la misma las economías resultantes del procedimiento internacional. Además, la Parte Contratante podrá notificar al Director General, mediante una declaración, que la protección resultante de un registro internacional estará supeditada a los requisitos de mantenimiento y renovación y al pago de las tasas correspondientes. b) A falta de pago de la tasa individual, se considerará que se renuncia a la protección respecto de la Parte Contratante que exija el pago de la tasa.

Artículo 8.3): Efecto de la falta de pago de la tasa de mantenimiento: Los Estados Unidos están a favor de que se imponga una tasa de mantenimiento y una disposición en la que se estipule que a falta de pago de la tasa se procederá a cancelar el registro internacional.

Artículo 8.3)

[3] *[Efecto de la falta de pago de la tasa de mantenimiento]* A reserva de lo dispuesto en el párrafo 1, un registro internacional será cancelado cuando no se haya pagado la tasa mencionada en el párrafo 3 del Artículo 7.]

Artículo 11: Protección: Los Estados Unidos están a favor de la Variante B del Artículo 11.1)a)ii) pero proponen que se amplíe el alcance de la dicha variante B para sustituir el Artículo 11.1)a)i) y ii).

Artículo 11

VARIANTE B

a) toda utilización de la denominación de origen o de la indicación geográfica
i) ~~respecto de productos del mismo género que aquellos a los que se aplique la denominación de origen o la indicación geográfica que no sean originarios de la zona geográfica de origen o no satisfagan otros requisitos aplicables para utilizar la denominación de origen o la indicación geográfica;~~ o

VARIANTE A

~~ii) que represente uso indebido, imitación o evocación; o
iii) que perjudique o explote indebidamente su reputación,~~

VARIANTE B

ii) respecto de productos que sean del mismo género así como de productos que no sean del mismo género que aquellos a los que se aplique la denominación de origen o la indicación geográfica, si dicho uso puede indicar o inducir a pensar que existe un vínculo entre dichos productos y los beneficiarios, y puede perjudicar los intereses de dichos beneficiarios,

Artículo 11, nota 2: Los Estados Unidos están a favor de conservar la nota 2 del Artículo 11, en particular, la segunda frase, para aclarar la interpretación que debe darse en los casos en los que los tribunales nacionales quieran aplicar la norma sobre infracción del Artículo 11, excesivamente amplia, a una indicación geográfica compuesta que contenga un término genérico.

[¹ Cuando determinados elementos de la denominación o la indicación que constituye la denominación de origen o la indicación geográfica tienen carácter genérico en la Parte Contratante de origen, su protección en virtud de este apartado no será exigida en otras Partes Contratantes. Para mayor certeza, la denegación o invalidación de una marca, o la determinación de que ha habido infracción, en las Partes Contratantes en virtud del Artículo 11 no podrá basarse en el elemento que tiene carácter genérico.]

Artículo 12: Carácter genérico: Los Estados Unidos están a favor de que se suprima todo el Artículo 12. Si no se acepta esa propuesta, están a favor de conservar todo el texto que está entre corchetes pero proponen desplazar el texto entre corchetes “la denominación que constituya” y “la indicación que constituya” de forma que el texto tenga una estructura más lógica.

Artículo 12

A reserva de lo dispuesto en la presente Acta, las denominaciones que constituyan denominaciones de origen registradas y o las indicaciones que constituyan indicaciones geográficas registradas [no podrán convertirse en genéricas] [no podrá considerarse que se hayan convertido en genéricas] en la medida en que ~~la denominación que constituya~~ la denominación de origen o ~~la indicación que constituya~~ la indicación geográfica esté protegida en la Parte Contratante de origen [y se satisfagan los requisitos de la legislación nacional o regional de la Parte Contratante en cuestión acerca de la utilización, el mantenimiento y la renovación].

Artículo 13.1) Derechos de marca anteriores: Los Estados Unidos están a favor de la Variante B del Artículo 13.1).

Artículo 13.1)

VARIANTE B

la protección de la denominación de origen o indicación geográfica en dicha Parte Contratante quedará condicionada a los derechos otorgados por la marca anterior conforme a la legislación nacional o regional y a las posibles excepciones aplicables a esos derechos..

Artículo 16 Negociaciones: Los Estados Unidos proponen que se suprima el Artículo 16.2) pues transmite una idea errónea acerca de quién debe tener capacidad legal para hacer valer derechos de propiedad respecto de una indicación geográfica.

Artículo 16

~~[2) *[Negociaciones]* Cuando corresponda y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5 del Artículo 15, la Parte Contratante de origen podrá proponer que se entablen negociaciones con una Parte Contratante respecto de la que se haya inscrito una denegación a fin de que se retire dicha denegación.]~~

Artículo 17 Uso anterior: Los Estados Unidos proponen suprimir el Artículo 17.1) en su totalidad.

Artículo 17

~~[1) — *[Supresión gradual del uso anterior]* a) Cuando una denominación que constituya una denominación de origen registrada o una indicación que constituya una indicación geográfica registrada ya haya sido utilizada por terceros antes de la fecha del registro internacional en una Parte Contratante, y no esté protegida en virtud del Artículo 13, esa Parte Contratante, cuando por ese motivo no deniegue la protección de origen o la indicación geográfica, podrá conceder a tales terceros un plazo determinado, según se indica en el Reglamento, para poner fin a dicho uso.~~

~~b) — Cuando una Parte Contratante haya denegado los efectos de un registro internacional conforme a lo dispuesto en el Artículo 15, fundándose en un uso anterior según se contempla en el apartado a), podrá de manera similar conceder a tales terceros un plazo determinado para poner fin a dicho uso, en caso de que decida retirar la denegación en virtud del Artículo 16 o notificar la concesión de protección en virtud del Artículo 18.~~

~~c) — La Parte Contratante notificará a la Oficina Internacional todos esos períodos, de conformidad con los procedimientos especificados en el Reglamento.]~~

Artículo 19 Invalidación: Los Estados Unidos están a favor de la Variante A, en la que se estipula que los motivos posibles de invalidación se determinarán conforme a la legislación nacional.

Artículo 19

VARIANTE A

1) *[Motivos de invalidación]* Entre los motivos por los cuales una Parte Contratante podrá pronunciar una invalidación, total o parcial, de los efectos de un registro internacional en su territorio, cabe mencionar:

VARIANTE A

en particular, los motivos basados en un derecho anterior, según se menciona en el Artículo 13.

Artículo 24 Presupuesto: Los Estados Unidos están a favor de prever una tasa de mantenimiento obligatoria para contribuir a que los ingresos cubran los gastos de la Unión, como se contempla en el Artículo 24.3)ii). Los Estados Unidos no están a favor de tener que recurrir a contribuciones de las Partes Contratantes para subsanar situaciones de déficit, antes bien, prefieren que se prevea una tasa de mantenimiento en relación con los registros internacionales. En la versión vigente del Arreglo de Lisboa se contempla un requisito de contribución pero no ha sido aplicado aun cuando haya aumentado el déficit presupuestario. Si se opta por las contribuciones, los Estados Unidos propone que se modifique el Artículo 24.3)vi) de modo que se contemple un plazo y orientación sobre la forma de calcular la cuantía de las contribuciones de modo que se facilite la aplicación de esa decisión.

Artículo 24.3)

3) *[Fuentes de financiación del presupuesto]* El presupuesto de la Unión particular se financiará con los recursos siguientes:

i) las tasas percibidas de conformidad con los párrafos 1 y 2 del Artículo 7;

- ii) las tasas de mantenimiento, según lo mencionado en el párrafo 3 del Artículo 7;]
- iii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional referentes a la Unión particular y los derechos correspondientes a esas publicaciones;
- iv) las donaciones, legados y subvenciones;
- v) los alquileres, intereses y otros ingresos diversos;
- [vi) las contribuciones de las Partes Contratantes, en la medida en que los ingresos procedentes de las fuentes mencionadas en los incisos i) a v) no basten para cubrir los gastos de la Unión particular en un bienio, siendo la contribución de cada Parte Contratante proporcional a su número relativo de registros en el Sistema de Lisboa].
-

Artículo 24.4) Fijación de las tasas: Los Estados Unidos están a favor del Artículo 24.4) para fijar las tasas a los fines de cubrir los gastos.

Artículo 24(4)

- 4) *[Fijación de tasas; nivel del presupuesto]* a) La cuantía de las tasas mencionadas en el inciso i) del párrafo 3 será fijada por la Asamblea, a propuesta del Director General [y será fijada de suerte que los ingresos de la Unión particular deberán bastar, en circunstancias normales, para cubrir los gastos de la Oficina Internacional de mantenimiento del servicio de registro internacional, sin que sea necesario exigir las contribuciones referidas en el inciso vi) del párrafo 3 anterior.]
-

Artículo 29 Registros internacionales efectuados antes de la adhesión: Los Estados Unidos proponen que se modifique el Artículo 29.4) para que los Estados y organizaciones intergubernamentales que se hayan adherido tengan la opción de realizar una declaración para especificar que su legislación nacional exige el pago de una tasa individuales, y que ningún registro internacional previamente inscrito en virtud de la presente Acta será susceptible de protección en dicha Parte Contratante hasta que se haya pagado dicha tasa.

Artículo 29

- 4) *[Registros internacionales efectuados antes de la adhesión]* En el territorio del Estado u organización intergubernamental adherente, los beneficios de la presente Acta se aplicarán respecto de las denominaciones de origen ya registradas en virtud de la presente Acta cuando la adhesión sea efectiva, con sujeción a [lo dispuesto en los párrafos 5 y 6 del Artículo 7, así como a] las disposiciones del Capítulo IV, que se aplicarán *mutatis mutandis*. Los Estados y las organizaciones intergubernamentales adherentes podrán especificar, en una declaración, que en su legislación se exige el pago de una tasa individual y que ningún registro internacional previamente inscrito será susceptible de protección en dicha Parte Contratante hasta que se haya pagado dicha tasa. En ese caso, a los efectos de dicha Parte Contratante, la fecha de registro internacional será la fecha en la que se haya pagado la tasa individual. Sin embargo, el Estado u organización intergubernamental adherente también podrá especificar, en una declaración adjunta a su instrumento de ratificación o de adhesión, una prórroga del plazo previsto en el párrafo 1 del Artículo 15, y de los plazos previstos en el Artículo 17, con arreglo a los procedimientos especificados en el Reglamento a ese respecto.
-

Regla 5.3) Solicitud – Detalles relativos a la calidad, la reputación o la característica (las características): Los Estados Unidos están a favor de la Variante C de la Regla 5.3) a condición de que se suprima la referencia que se hace en el apartado d) a la Regla 16.2).

VARIANTE C

a) En la medida en que una Parte Contratante exija, como requisito para proteger una denominación de origen o una indicación geográfica en su territorio, que en la solicitud se indiquen asimismo detalles acerca de, en el caso de una denominación de origen, la calidad o las características del producto y su vínculo con el entorno geográfico de la zona geográfica de producción y, en el caso de una indicación geográfica, la calidad, la reputación u otras características del producto y su vínculo con la zona geográfica de origen, notificará ese requisito al Director General.

b) Con miras a cumplir dicho requisito, los detalles mencionados en el apartado a) deberán proporcionarse en un idioma de trabajo, pero no serán traducidos por la Oficina Internacional.

c) El incumplimiento de los requisitos mencionados en los apartados a) y b) surtirá el efecto de una renuncia a la protección respecto de toda Parte Contratante que haya realizado la notificación mencionada en el apartado a).

d) La Administración competente de la Parte Contratante de origen o, en el caso del Artículo 5.3), los beneficiarios o la persona moral mencionada en el Artículo 5.2)ii) o la Administración competente, podrán retirar en cualquier momento dicha renuncia mediante la presentación de la información necesaria, ~~con sujeción a lo dispuesto en la Regla 16.2).~~

Regla 5.4) Solicitud- Firma y/o intención de uso: Los Estados Unidos están a favor del concepto que se recoge en el texto de la Regla 5.4) pero proponen varios cambios de forma para reflejar más exactamente las necesidades de los sistemas de marcas a la vez que las de los sistemas *sui generis* de indicaciones geográficas que exigen la intención de utilizar la indicación geográfica en el territorio. Además, los Estados Unidos proponen que se introduzca una modificación para ofrecer dos posibilidades de declaración, una para cada elemento, por cuanto ambas no se exigirían necesariamente juntas en un sistema de indicaciones geográficas de futuras Partes Contratantes.

Regla 5

[4) *[Solicitud – Firma y/o intención de uso]* a) En la medida en que una Parte Contratante exija, como requisito para proteger una denominación de origen o una indicación geográfica ~~en virtud de su ley de marcas, que la solicitud sea firmada por el titular o la persona autorizada para utilizar la denominación de origen o la indicación geográfica, y/o que la solicitud vaya acompañada de una declaración de intención de uso en su territorio de la denominación de origen o la indicación geográfica registrada,~~ notificará ese requisito al Director General.

b) En la medida en que una Parte Contratante exija, como requisito para proteger una denominación de origen o una indicación geográfica, que la solicitud vaya acompañada de una declaración de intención de uso de la denominación de origen o de la indicación geográfica registrada en su territorio o de una declaración de intención de ejercer control respecto del uso por terceros de la denominación de origen o la indicación geográfica registrada en su territorio, notificará ese requisito al Director General.

c) ~~Una solicitud que no esté firmada por el titular o la persona autorizada para utilizar la denominación de origen o la indicación geográfica, y/o que no vaya acompañada de una la declaración indicada en el apartado b) del párrafo 4 de la Regla 5 de intención de uso surtirá el efecto de una renuncia a la protección respecto de la Parte Contratante que exige la firma y/o la presentación de dicha declaración, tal como lo notificara conforme a lo dispuesto en el los apartados a) y b).]~~

Regla 5.5) Solicitud– No reivindicación de la protección en relación con determinados elementos de la denominación de origen o la indicación geográfica: Los Estados Unidos está a favor de la Variante A de la Regla 5.5).

5) *[Solicitud – No reivindicación de la protección en relación con determinados elementos de la denominación de origen o la indicación geográfica]*

VARIANTE A

En la solicitud se indicará si en el registro, el acto legislativo o administrativo o la decisión judicial o administrativa, en virtud de los que se concede la protección de la denominación de origen o de la indicación geográfica en la Parte Contratante de origen, se especifica que no se concede la protección respecto de determinados elementos de la denominación de origen o de la indicación geográfica. Se indicarán dichos elementos en la solicitud en un idioma de trabajo.

Regla 8.1) Cuantía de las tasas: Los Estados Unidos proponen aumentar la cuantía de las tasas por el registro internacional y las demás tasas contempladas en la Regla 8.1) de modo que puedan cubrirse los gastos. Con ese fin, solicitan que la Secretaría haga una estimación de la cuantía de las tasas necesarias para cubrir los gastos estimados del próximo bienio.

Regla 8.1)

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

- | | | |
|------|---|-------|
| i) | tasa por el registro internacional | [500] |
| ii) | tasa por cada modificación que afecte a un registro internacional | [200] |
| iii) | tasa por el suministro de una certificación del Registro Internacional | [90] |
| iv) | tasa por el suministro de un certificado o cualquier otra información por escrito sobre el contenido del Registro Internacional | [80] |
| v) | tasa individual, según lo mencionado en el párrafo 2] | |
-

Regla 9.1) Notificación de denegación de registros internacionales vigentes: Los Estados Unidos están a favor de ampliar el plazo para que las Partes Contratantes que acaben de adherirse examinen los registros vigentes en virtud del Acta hasta un total de 3 años.

Regla 9

1) *[Notificación a la Oficina Internacional]* a) Toda denegación será notificada a la Oficina Internacional por la Administración competente de la Parte Contratante en cuestión, y deberá estar firmada por dicha Administración competente.

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 6.4). En el caso del Artículo 29.4), ese plazo podrá prorrogarse hasta 3 años como máximo ~~per otro año~~.

[Fin de los Anexos y del documento]