

# OMPI



**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
GINEBRA

LI/WG/DEV/1/2.

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 10 de febrero de 2009

**S**

## **GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE LISBOA (DENOMINACIONES DE ORIGEN)**

**Primera reunión  
Ginebra, 17 a 20 de marzo de 2009**

**POSIBLES MEJORAS DE LOS PROCEDIMIENTOS  
EN EL MARCO DEL ARREGLO DE LISBOA**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

### **I. INTRODUCCIÓN**

1. En el vigésimo tercer período de sesiones (6<sup>o</sup> extraordinario) de la Asamblea de la Unión de Lisboa (22 a 30 de septiembre de 2008), la Asamblea examinó y tomó nota del documento LI/A/23/1, preparado por la Oficina Internacional, y decidió crear un Grupo de Trabajo que estudiara toda posible mejora de los procedimientos en el marco del Arreglo de Lisboa.

2. Se ha redactado el presente documento a fin de que el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa (Denominaciones de origen) pueda acometer esa tarea en la reunión que tiene previsto celebrar del 17 al 20 de marzo de 2009. En el documento se explican detalladamente las dos cuestiones planteadas en el documento LI/A/23/1 mencionado anteriormente, a saber, la posible inclusión en el Reglamento del Arreglo de Lisboa de nuevas disposiciones que prevean 1) procedimientos específicos para notificar e inscribir reconocimientos o aceptaciones de protección de denominaciones de origen registradas y 2) procedimientos específicos para presentar notificaciones por medios electrónicos. En el Anexo I del presente documento se exponen los posibles proyectos de nuevas disposiciones en relación con esas cuestiones.

3. En cuanto a la primera de las cuestiones, se sugiere ampliar el Capítulo 4 del Reglamento. En ese Capítulo se estipulan actualmente los procedimientos aplicables en caso de que la Administración competente del país contratante notifique una declaración de denegación de la protección – Reglas 9 y 10 – o retire, parcial o totalmente, una declaración de ese tipo – Regla 11. Cabe añadir procedimientos facultativos para la notificación por la Administración competente de un país contratante de una declaración de concesión de la protección en caso de que se haya decidido, dentro del plazo de denegación aplicable, otorgar protección a una denominación de origen, total o parcialmente. En la Sección II se explica más detalladamente esa propuesta.
4. En cuanto a la segunda cuestión, se recuerda que en la Regla 22 del Reglamento se estipulan actualmente los modos de notificación que ha de utilizar la Oficina Internacional a los fines de las notificaciones efectuadas conforme a los procedimientos mencionados en el Reglamento. En las disposiciones de la Regla 22 se estipula que la Oficina Internacional enviará las notificaciones a las autoridades competentes de los países contratantes por cualquier medio que le permita determinar la fecha de recibo de la notificación. En ese sentido, parece que las notificaciones por medios electrónicos constituyen la opción más eficaz a ese respecto. En la Sección III se explica detalladamente la propuesta de establecer Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de Lisboa en cuyo marco puedan tener cabida las comunicaciones electrónicas a los fines de las notificaciones mencionadas anteriormente.
5. Los debates del Grupo de Trabajo no se limitan a esas dos cuestiones. En el marco de la labor del Grupo de Trabajo puede plantearse y examinarse cualquier otra cuestión que deseen abordar los participantes en dicho Grupo.
6. A fin de facilitar la labor de las delegaciones, se ha preparado una exposición general del Sistema de Lisboa en la que se explican las disposiciones básicas del Arreglo. En esa exposición se da cuenta del enfoque flexible adoptado por los negociadores del Arreglo, puesto de manifiesto en las Actas de la Conferencia Diplomática de Lisboa en la que se adoptó el Arreglo, el 31 de octubre de 1958. La exposición general figura en el Anexo II del presente documento.
7. Las modificaciones más recientes del Reglamento del Arreglo de Lisboa se adoptaron el 3 de octubre de 2001 y entraron en vigor el 1 de abril de 2002. A partir de entonces, la Unión de Lisboa ha dado la bienvenida a seis nuevos países contratantes y en la actualidad cuenta con 26 miembros<sup>1</sup>, y ha aumentado en 47 el número de registros internacionales de denominaciones de origen. Desde su entrada en vigor el 25 de septiembre de 1966, se han registrado 887 denominaciones de origen en virtud del Arreglo de Lisboa, 813 de las cuales todavía siguen en vigor.
8. El Sistema de Lisboa goza de flexibilidad en cuanto a los medios y a los fundamentos jurídicos vigentes en los países contratantes para la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Además, existe un número bastante más amplio de sistemas de protección nacional que los que se hallan en vigor en los 26 miembros de la Unión de Lisboa, sistemas que al parecer resultan compatibles con la posible adhesión al Arreglo de Lisboa de los países en cuestión<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Véase el Anexo III del presente documento.

<sup>2</sup> Cabe remitirse al documento SCT/9/4 de la OMPI y al documento IP/C/W/253/Rev.1 de la OMC para consultar ejemplos de definiciones que figuran en los sistemas domésticos.

## II. POSIBLE INCLUSIÓN EN EL REGLAMENTO DEL ARREGLO DE LISBOA DE NUEVAS DISPOSICIONES QUE PREVEAN PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA NOTIFICAR E INSCRIBIR DECLARACIONES DE CONCESIÓN DE PROTECCIÓN DE DENOMINACIONES DE ORIGEN REGISTRADAS INTERNACIONALMENTE

9. En virtud del Artículo 5.3) del Arreglo, la Administración (Oficina) de cualquier país podrá declarar que no puede asegurar la protección de una denominación de origen, pero solamente cuando su declaración de denegación sea notificada a la Oficina Internacional en el plazo de un año contado desde la recepción de la notificación de registro. Si dentro del plazo aplicable, el país contratante no ha comunicado a la Oficina Internacional la denegación con respecto al registro internacional de una denominación de origen dada, en principio, en el Artículo 7 y, en el caso de los nuevos países contratantes, en el Artículo 14.2)b) del Arreglo de Lisboa, se exige que el registro internacional tenga como efecto que el país contratante en cuestión se comprometa a proteger la denominación de origen conforme a lo estipulado en los Artículos 1.2) y 3 del Arreglo de Lisboa<sup>3</sup>.

10. Dicho de otro modo, en virtud del Arreglo de Lisboa, los países contratantes se comprometen a proteger las denominaciones de origen que se beneficien de un registro internacional con arreglo a lo dispuesto en el Arreglo, salvo que declaren expresamente, dentro del plazo especificado, que no puede asegurarse la protección de la denominación. Este principio se ha considerado siempre uno de los principales atractivos del Sistema de Lisboa puesto que, una vez vencido el plazo de denegación de un año, el país de origen del registro internacional estará en disposición de saber en qué situación se halla la protección de la denominación de origen en un país contratante designado, aun cuando no se haya recibido ninguna comunicación del país contratante en cuestión.

11. Este principio, denominado a menudo de *aceptación tácita*, es asimismo fundamental para el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (el “Sistema de Madrid”) y el Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Diseños Industriales (el “Sistema de La Haya”). Sin embargo, como se ha puesto de manifiesto en la evolución que ha tenido lugar en esos sistemas, con frecuencia las autoridades competentes se hallan en disposición de saber, bastante antes del vencimiento del plazo de denegación aplicable, que no se pronunciará la denegación de la protección. En consecuencia, se ha solicitado que se introduzcan procedimientos que reconozcan ese hecho y las Asambleas de la Unión de Madrid y de la Unión de La Haya han acordado establecer disposiciones para que se emitan declaraciones de concesión de la protección. Las disposiciones en cuestión no forman parte de los Tratados de Madrid o de La Haya, sino del Reglamento Común de cada uno de esos tratados.

---

<sup>3</sup> En la Regla 8.3) del Reglamento se dispone además que una denominación de origen que haya sido objeto de un registro internacional estará protegida, en cada país contratante que no haya notificado una declaración de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.3), a partir de la fecha del registro internacional o de una fecha posterior especificada en una declaración siempre y cuando no sea posterior a la fecha de vencimiento del plazo de denegación.

12. Desde el 1 de noviembre de 2000, en el Sistema de Madrid se contempla la posibilidad de emitir declaraciones de concesión de la protección a título facultativo. Un total de 14 Oficinas de Partes Contratantes del Sistema de Madrid emiten actualmente ese tipo de declaraciones. Se considera que esa disposición posee un interés sustancial para los usuarios del Sistema de Madrid y en su último período de sesiones (en septiembre de 2008) la Asamblea de la Unión de Madrid decidió que se convierta en un requisito.

13. Mientras tanto, se ha codificado una disposición similar en el Reglamento Común de las distintas Actas del Arreglo de La Haya, en virtud de la decisión adoptada por la Asamblea de la Unión de La Haya en su último período de sesiones (septiembre de 2008). Más concretamente, se ha añadido una nueva regla en virtud de la cual se habilita para emitir declaraciones de concesión de la protección a las Oficinas que deseen emitir ese tipo de declaraciones. Al contar con esta disposición – facultativa – se fomentará la transparencia y la cohesión, a la vez que se despejarán las dudas acerca de si las Oficinas tienen derecho a emitir declaraciones de concesión de la protección.

14. Al parecer, cabría aplicar las mismas consideraciones con respecto al Sistema de Lisboa.

15. Sobre la base del Artículo 5.3) del Arreglo de Lisboa, en el Capítulo 4 del Reglamento del Arreglo de Lisboa se estipulan procedimientos más detallados aplicables en caso de notificación por la Administración competente de un país contratante de una declaración de denegación – Reglas 9 y 10 – o de retirada, total o parcial, de ese tipo de declaración de denegación – Regla 11.

16. Se propone añadir procedimientos facultativos al Capítulo 4 del Reglamento para que la Administración competente de un país contratante notifique una declaración de concesión de la protección en caso de que se haya decidido conceder la protección a una denominación de origen, dentro del plazo de denegación aplicable. Por lo tanto, en lugar de estar obligado necesariamente a esperar a que venza el plazo de denegación de un año, el titular de una denominación de origen inscrita podrá estar en disposición de determinar, *antes* de que venza ese plazo, que se ha otorgado protección a la denominación.

17. En el primer caso, que es el más sencillo, la Oficina de la Administración competente del país contratante podría enviar la declaración de concesión de la protección simplemente cuando, dentro del plazo de denegación establecido, no se hubiera notificado ninguna declaración de denegación. Sin embargo, en segundo término se propone introducir asimismo en el Capítulo 4 otra disposición en virtud de la cual la oficina que tenga intención de denegar *parcialmente* una denominación de origen envíe conjuntamente una declaración de concesión *parcial* de la protección, indicando el alcance de la protección concedida a esa denominación de origen.

18. Por último, de manera paralela a lo dispuesto en la Regla 11, se propone además que se otorgue la posibilidad de emitir ese tipo de declaración con motivo de la retirada, o la retirada parcial, de una denegación, como alternativa a la notificación de retirada como tal. Este enfoque de tipo aseverativo se halla en concordancia con las recientes modificaciones del Reglamento Común del Arreglo y Protocolo de Madrid, y del Arreglo de La Haya. Los usuarios de ambos sistemas han acogido esa iniciativa con agrado y se estima que los usuarios del Sistema de Lisboa apreciarán igualmente ese tipo de disposición.

19. En el Anexo I figura el posible proyecto de nueva Regla 11*bis* en la que se estipula el envío de declaraciones de concesión de la protección en esas tres situaciones distintas.
20. Más concretamente, en el párrafo 1)a) de la propuesta de nueva Regla 11*bis* se prevé que la Administración competente de un país contratante envíe a la Oficina Internacional una declaración de concesión de la protección cuando, *dentro del plazo de denegación de un año* previsto en el Artículo 5.3) del Arreglo, esa Administración no haya notificado una declaración de denegación. Por decirlo simplemente, cuando la Administración competente haya decidido otorgar protección a la denominación de origen antes del vencimiento del plazo de denegación de un año, podrá informar de ello al titular a través de la Oficina Internacional.
21. Cabe hacer hincapié en que, si se adopta, esta nueva disposición no busca imponer una obligación donde no existía ninguna previamente. La disposición que habilita a las Administraciones competentes para enviar la declaración de concesión de la protección será totalmente facultativa.
22. Por otra parte, el párrafo 2)a) de la propuesta de nueva Regla 11*bis* prevé la posibilidad de emitir declaraciones de concesión *parcial* de la protección, evidentemente antes de que venza el plazo de denegación, que serán enviadas simultáneamente, como complemento de la declaración de denegación parcial. La materia objeto de la declaración de concesión parcial de la protección consistirá en una indicación del alcance de la protección concedida a la denominación de origen.
23. Al igual que con la propuesta de declaración de concesión de la protección prevista en la nueva Regla 11*bis*, la disposición que contempla el envío de declaraciones de concesión parcial de la protección será facultativa.
24. Por último, en el párrafo 3)a) de la propuesta de nueva Regla 11*bis* se prevé la posibilidad de emitir declaraciones de concesión de la protección en los casos en que una oficina *haya* notificado una declaración de denegación, que posteriormente se haya retirado total o parcialmente. Dicho de otro modo, si se adopta el párrafo 3)a) de la nueva Regla 11*bis*, se establecerá una disposición en virtud de la cual las Administraciones competentes que hayan notificado previamente una declaración de denegación, podrán elegir *entre* retirar esa denegación, total o parcialmente, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 11 vigente, o enviar una declaración de concesión de la protección, total o parcial, según fuese el caso.
25. En los párrafos 1)b), 2)b) y 3)b) se contemplan todos los elementos que deben indicarse cuando la Administración competente decide enviar una declaración de concesión de la protección. Evidentemente, conforme al párrafo 1)b) los elementos, por definición, se referirán a una protección incondicional y plena de la denominación de origen tal como se hubiese registrado. Por otra parte, conforme al párrafo 2)b), será necesario disponer que se indique *el alcance de la protección (parcial) concedida*. Por último, conforme al párrafo 3)b), será necesario indicar *el alcance de la protección concedida*, pero únicamente si la protección se concede parcialmente.
26. En el párrafo 3) de la propuesta de nueva Regla 11*bis* se estipula la inscripción y la notificación de declaraciones de concesión de la protección enviadas conforme a esa Regla, de manera similar al párrafo 3) de la Regla 11 vigente, que trata de la inscripción y notificación de retiradas de declaraciones de denegación.

27. Por último, cabe observar que si se adopta la disposición propuesta en la nueva Regla 11*bis* se tendrán que efectuar en consecuencia varias otras enmiendas en el Reglamento.

### III. AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN INTRODUCIENDO UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA

#### Notificación de la Oficina Internacional

28. Como se indica en el documento LI/A/23/1, debido a que el plazo contemplado en los procedimientos de denegación del Artículo 5.3) del Arreglo de Lisboa comienza a contabilizarse a partir del momento en que la Administración competente de un país contratante recibe la notificación de un nuevo registro internacional de la Oficina Internacional, es posible que se apliquen -y en la práctica se aplican con frecuencia- distintas fechas de inicio del plazo de denegación en los diferentes países contratantes notificados.

29. En las disposiciones de la Regla 22 del Reglamento del Arreglo de Lisboa se estipulan los modos de notificación que ha de utilizar la Oficina Internacional. Con arreglo al párrafo 1) de la Regla 22, las notificaciones de registros internacionales serán enviadas por la Oficina Internacional a las Administraciones competentes de los países contratantes mediante correo certificado con acuse de recibo o por otros medios que permitan que la Oficina Internacional determine la fecha de recibo de la notificación. Con arreglo al párrafo 2) de la Regla 22, las otras notificaciones de la Oficina Internacional serán enviadas a las Administraciones competentes por correo certificado o por cualquier otro medio que permita que la Oficina Internacional determine que la notificación ha sido recibida.

30. Como la Oficina Internacional no siempre recibe el acuse de recibo de sus notificaciones o en ocasiones la fecha que figura en el acuse de recibo por el país contratante en cuestión es bastante posterior a la fecha de envío de la Oficina Internacional, a veces con una diferencia del orden de varios meses, desde hace varios años la Oficina Internacional ha decidido enviar esas notificaciones por fax, a fin de armonizar en la medida de lo posible los plazos de denegación aplicables por registro internacional. Sin embargo, desgraciadamente, la comunicación por fax no ha resultado siempre satisfactoria, en cuyo caso la Oficina Internacional ha tenido que recurrir nuevamente al envío de correo certificado o a servicios de correo especiales.

31. A ese respecto, cabe seguir el ejemplo de los Sistemas de Madrid y de La Haya, en los cuales las comunicaciones electrónicas están sustituyendo gradualmente el envío de notificaciones en papel de la Oficina Internacional. Dada la rapidez con que avanzan las tecnologías electrónicas, las condiciones y modalidades de esa forma de comunicación a los fines del procedimiento de registro internacional en el marco de esos sistemas se regulan en las Instrucciones Administrativas<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Véase la Regla 41 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y del Protocolo, y la Instrucción 11 de las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo y el Protocolo de Madrid; la Regla 34 del Reglamento Común del Acta de 1999, el Acta de 1960 y el Acta de 1934 del Arreglo de La Haya y la Instrucción 204 de las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de La Haya.

32. Como se mencionó antes, las disposiciones de la Regla 22 estipulan que las notificaciones serán enviadas por la Oficina Internacional a las Administraciones competentes de los países contratantes por cualquier medio que permita que la Oficina Internacional determine la fecha de recibo de la notificación. Se propone regular con mayor detalle en las Instrucciones Administrativas la aplicación de esas disposiciones. Cabe considerar una nueva Regla 23bis inspirada en la Regla 41 del Reglamento Común del Arreglo y el Protocolo de Madrid y en la Regla 34 del Reglamento Común del Acta de 1999, el Acta de 1960 y el Acta de 1934 del Arreglo de La Haya en la que se contemple el establecimiento de las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de Lisboa.

33. En el Anexo I del presente documento figura el texto de la posible nueva Regla 23bis. Como en las disposiciones equivalentes de los Reglamentos de Madrid y de La Haya, cabe destacar que el párrafo 1) de esa nueva Regla estipula que el Director General establecerá las Instrucciones Administrativas en consulta con las Administraciones competentes de los países contratantes que tengan un interés directo en ellas. En caso de que se introduzca ese tipo de regla, la comunicación electrónica a los fines de las notificaciones mencionadas anteriormente podría ser objeto de una Instrucción de las Instrucciones Administrativas que se ocupe de la comunicación electrónica en general y se modificaría la Regla 22 de manera que remita a las Instrucciones Administrativas.

34. A título comparativo, en el marco del Sistema de Madrid, en la Instrucción 11 de las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo y el Protocolo de Madrid se reglamenta la comunicación electrónica entre la Oficina Internacional y las Oficinas, y la Oficina Internacional ya ha establecido comunicaciones de ese tipo con varias Oficinas. Muchas solicitudes internacionales se transmiten actualmente por medios electrónicos a la Oficina Internacional; varias Oficinas utilizan las comunicaciones electrónicas para transmitir denegaciones, declaraciones de concesión de la protección y modificaciones; y es cada vez mayor el número de Oficinas de miembros de la Unión de Madrid a las que la Oficina Internacional envía notificaciones electrónicas. En el marco del Sistema de La Haya, las Oficinas de las Partes Contratantes únicamente desempeñan la función de Oficinas de origen en circunstancias excepcionales, y se ha sustituido el procedimiento de notificación individual por la publicación en el *International Designs Bulletin*. No obstante, determinadas Oficinas han indicado que están interesadas en comunicarse electrónicamente con la Oficina Internacional, con el fin de enviar, en particular, notificaciones de denegación o declaraciones de concesión de la protección.

#### Firma

35. En la Instrucción 7 de las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo y el Protocolo de Madrid y en la Instrucción 202 de las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de La Haya se estipula la manera de poner la firma en las comunicaciones. Además, se dispone que, en lo que respecta a las comunicaciones electrónicas entre la Oficina Internacional y las Oficinas (como se prevé en la Instrucción 11 de las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo y el Protocolo de Madrid y en la Instrucción 204 de las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de La Haya) se podrá utilizar un medio de identificación acordado entre la Oficina Internacional y la Oficina en cuestión.

36. Se sugiere incluir disposiciones similares en las Instrucciones Administrativas que se establezcan dentro del Sistema de Lisboa, según se ha propuesto anteriormente.

*37. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre las dos propuestas referidas en los párrafos anteriores y a indicar las medidas que podrían tomarse en relación con esas y otras posibles mejoras de los procedimientos en el marco del Arreglo de Lisboa.*

[Siguen los Anexos]



ANEXO I

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

(texto en vigor el ~~1 de abril de 2002~~)

LISTA DE REGLAS

[...]

*Capítulo 4: Declaración de denegación de la protección; declaración de concesión de la protección*

[...]

Regla 11bis: Declaración de concesión de la protección

[...]

*Capítulo 6: Disposiciones diversas y tasas*

[...]

Regla 23bis: Instrucciones administrativas

[...]

**Capítulo 4**

**Declaración de denegación de la protección; declaración de concesión de la protección**

[...]

Regla 11bis

Declaración de concesión de la protección

1) [Declaración de concesión de la protección cuando no se haya notificado una declaración de denegación] a) La Administración competente de un país contratante que no haya notificado a la Oficina Internacional una declaración de denegación podrá enviar a la Oficina Internacional, dentro del plazo de un año mencionado en el Artículo 5.3) del Arreglo, una declaración en la que conste que en dicho país contratante se concede la protección a la denominación de origen que es objeto de un registro internacional.

b) En la declaración se indicará:

i) la Administración competente del país contratante que realiza la notificación,

ii) el número del registro internacional correspondiente, de preferencia acompañado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, como el nombre de la denominación de origen, y

iii) la fecha de la declaración.

2) [Declaración de concesión parcial de la protección simultánea a una declaración de denegación parcial] a) La Administración competente de un país contratante que notifique a la Oficina Internacional una declaración de denegación parcial podrá, al mismo tiempo, enviar a la Oficina Internacional una declaración en la que conste que en dicho país contratante se concede la protección a la denominación de origen que es objeto de un registro internacional, en la medida en que no se haya denegado la protección de la denominación de origen.

b) En la declaración se indicará:

i) la Administración competente del país contratante que realiza la declaración,

ii) el número del registro internacional correspondiente, de preferencia acompañado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, como el nombre de la denominación de origen,

iii) el alcance de la protección concedida, y

iv) la fecha de la declaración.

3) [Declaración de concesión de la protección tras una denegación] a) En lugar de notificar el retiro de una declaración de denegación de conformidad con la Regla 11.1), la Administración competente de un país contratante que haya notificado a la Oficina Internacional una declaración de denegación y que haya decidido retirar, total o parcialmente, esa denegación, podrá enviar a la Oficina Internacional una declaración en la que conste que en dicho país contratante se concede la protección a la denominación de origen que es objeto de un registro internacional.

b) En la declaración se indicará:

i) la Administración competente del país contratante que realiza la declaración,

ii) el número del registro internacional correspondiente, de preferencia acompañado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, como el nombre de la denominación de origen,

iii) si la protección se concede parcialmente, el alcance de la protección concedida, y

iv) la fecha de la declaración.

4) [Inscripción en el Registro Internacional y notificación a la Administración competente del país de origen] La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional las declaraciones mencionadas en los párrafos 1), 2) o 3) y notificará esas declaraciones a la Administración competente del país de origen.

[...]

## Capítulo 6 Disposiciones diversas y tasas

[...]

### Regla 23bis Instrucciones administrativas

1) [Establecimiento de Instrucciones Administrativas; cuestiones regidas por éstas]

a) El Director General establecerá las Instrucciones Administrativas. El Director General podrá modificarlas. Antes de establecer o modificar las Instrucciones Administrativas, el Director General consultará a las Administraciones competentes de los países contratantes que tengan un interés directo en las Instrucciones Administrativas propuestas o en su modificación propuesta.

b) Las Instrucciones Administrativas se referirán a cuestiones respecto de las cuales el presente Reglamento haga expresamente referencia a esas Instrucciones y a detalles relativos a la aplicación del presente Reglamento.

2) [Control por la Asamblea] La Asamblea podrá invitar al Director General a modificar cualquier disposición de la Instrucciones Administrativas y el Director General procederá en consecuencia.

3) [Publicación y fecha efectiva] a) Las Instrucciones Administrativas y cualquier modificación de las mismas deberán publicarse en el Boletín.

b) En cada publicación se indicará la fecha en que las disposiciones publicadas se harán efectivas. Las fechas podrán ser distintas según las distintas disposiciones, siempre que no se declare efectiva ninguna disposición antes de su publicación en el Boletín.

4) [Conflicto con el Arreglo o el presente Reglamento] En caso de conflicto entre, por una parte, cualquier disposición de las Instrucciones Administrativas y, por otra, cualquier disposición del Arreglo o del presente Reglamento, prevalecerán estos últimos.

[...]

[Sigue el Anexo II]

## ANEXO II

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

#### **Introducción**

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

#### **Objetivo**

5. En muchos países, la legislación sobre competencia desleal o protección del consumidor contiene disposiciones generales que se aplican, entre otros, a la apropiación indebida de indicaciones que sirven para designar productos que tienen su origen en un área geográfica determinada. Además, en muchos países se han instaurado sistemas especiales destinados a señalar las características particulares de los productos que esas indicaciones designan, mereciendo protección especial. Sin embargo, garantizar la protección de ese tipo de indicaciones en los distintos países ha resultado una tarea complicada debido a las diferencias en los conceptos jurídicos que los países aplican a ese respecto, conceptos que se han ido definiendo en función de las distintas tradiciones jurídicas nacionales y en el marco de determinadas condiciones históricas y económicas.
6. El Arreglo de Lisboa se concluyó para atender a la necesidad de contar con un sistema internacional que facilitara la protección de una categoría especial de esas indicaciones geográficas, es decir, las “denominaciones de origen”, en otros países además de su país de origen, mediante su registro en la Oficina Internacional de la OMPI.

## Reconocimiento y protección en el país de origen

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

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

### Definición de denominación de origen<sup>1</sup>

9. En el Artículo 2.1) del Arreglo de Lisboa se define “denominación de origen” como la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos. En el Artículo 2.2) se define el “país de origen” como el país “cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquél en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad.”

10. Cabe destacar en estas definiciones tres elementos:

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

b) En segundo lugar, el requisito de que la denominación de origen deba servir para designar un *producto* originario del país, la región o la localidad en cuestión supone que, además de ser el nombre de un lugar, la denominación geográfica en cuestión debe ser conocida por designar un producto originario de ese lugar – requisito de notoriedad<sup>2</sup>.

---

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

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

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

### **Contenido de la protección**

11. Al igual que los Sistemas de Madrid y de La Haya, el Sistema de Lisboa facilita el registro de derechos de propiedad industrial a escala internacional sobre la base de disposiciones que establecen las normas que rigen el procedimiento de registro internacional. Sin embargo, el Arreglo de Lisboa también establece varias disposiciones que determinan la protección que ha de concederse a las denominaciones de origen registradas a escala internacional. Así pues, el Artículo 3 establece que los países parte deberán proteger las denominaciones de origen registradas en la Oficina Internacional contra toda usurpación o imitación de la denominación de origen, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación” o similares.

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

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

### Efectos del registro<sup>3</sup>

14. Sin perjuicio de que se produzca una denegación o invalidación (véase *infra*), una denominación de origen que haya sido objeto de un registro internacional quedará protegida a partir de la fecha del registro internacional en cada uno de los países contratantes que no hayan denegado la protección. Sin embargo, un país contratante podrá declarar que la protección quedará asegurada en su territorio a partir de otra fecha, que no podrá ser posterior a la fecha de vencimiento del plazo de denegación de un año<sup>4</sup>.

15. El registro internacional de una denominación de origen asegura su protección, sin necesidad de renovación, mientras dicha denominación esté protegida como tal en el país de origen<sup>5</sup>. También debe protegerse la denominación para evitar que se transforme en un nombre genérico<sup>6</sup>.

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

a) El primero atañe a los plazos: la denegación ha de ser notificada a la Oficina Internacional en el plazo de *un año* a partir de la fecha de recepción de la notificación de registro por ese país contratante.

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

17. Cuando la Oficina Internacional reciba de la Administración competente de un país contratante y dentro del plazo prescrito una declaración de denegación, la comunicará a la Administración competente del país de origen, la incluirá en el Registro Internacional y la publicará en el Boletín<sup>7</sup>. La Administración competente del país de origen la comunicará a su vez a las partes interesadas, que podrán valerse de los mismos recursos administrativos y jurídicos disponibles a tal efecto para los nacionales del país que haya emitido la oposición<sup>8</sup>.

---

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

<sup>4</sup> Regla 8.3) del Reglamento del Arreglo de Lisboa.

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

<sup>6</sup> Artículo 6 del Arreglo de Lisboa.

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

<sup>8</sup> Artículo 5 del Arreglo de Lisboa.

18. La denegación podrá basarse en situaciones de hecho o de derecho. Sin embargo, los motivos que fundamentan la decisión de un país de no conceder la protección pueden constituir un punto de partida con miras a alcanzar un entendimiento<sup>9</sup>. Como consecuencia de ese entendimiento, es posible que se retire la denegación, total o parcialmente. La Regla 11 del Reglamento prevé un procedimiento de notificación de esos retiros y su inscripción en el Registro Internacional.

19. Los países contratantes que no denieguen la protección a una denominación de origen que haya sido utilizada por terceros en su territorio antes de la fecha de notificación del registro internacional tienen la opción de conceder a tales terceros un plazo, que no podrá exceder de dos años, para poner fin a esa utilización. En ese caso, la Administración competente del país en cuestión tendrá que informar en consecuencia a la Oficina Internacional dentro de los tres meses siguientes a la expiración del plazo de un año estipulado para la denegación de la protección<sup>10</sup>.

20. Si no se presenta ninguna declaración de denegación, pero los efectos de un registro internacional se invalidan posteriormente en un país contratante y la invalidación no puede ser ya objeto de recurso, la Administración competente de ese país deberá notificar en consecuencia a la Oficina Internacional. Tras recibir esa notificación, la Oficina Internacional inscribe la invalidación en el Registro Internacional con respecto al país que hizo la notificación, y envía una copia de la notificación a la Administración competente del país de origen<sup>11</sup>.

### **Cancelación y modificación del registro**

21. El registro internacional de una denominación de origen podrá ser cancelado en cualquier momento a instancias de la Administración competente del país de origen<sup>12</sup>.

22. Asimismo, la Administración podrá renunciar a la protección en uno o varios países parte en el Arreglo de Lisboa, ya sea en la propia solicitud de registro o mediante una petición presentada posteriormente<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> Actas de la Conferencia de Lisboa, pág. 817; “El procedimiento previsto da a los países que reciben la notificación de la denominación de origen por conducto de la Oficina Internacional la posibilidad de oponerse a cualquier situación de hecho o de derecho preexistente que impidiera la concesión de la protección, en la totalidad o una parte del territorio de la Unión restringida. El plazo de un año a partir del momento en que se recibe la notificación es suficiente para permitir con comodidad esa oposición. Deberán acompañar la denegación los motivos que fundamentan la decisión del país de no conceder la protección. Esos motivos pueden constituir un punto de partida con miras a alcanzar un entendimiento.” (Traducción no oficial del texto oficial en francés.)

<sup>10</sup> Artículo 5.6) del Arreglo de Lisboa y Regla 12 del Reglamento.

<sup>11</sup> Regla 16 del Reglamento del Arreglo de Lisboa.

<sup>12</sup> Regla 15 del Reglamento del Arreglo de Lisboa.

<sup>13</sup> Regla 14 del Reglamento del Arreglo de Lisboa.



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

- a) un cambio en el titular del derecho a utilizar la denominación de origen;
- b) una modificación del nombre o de la dirección de los titulares del derecho a utilizar la denominación de origen;
- c) una modificación de los límites del área de producción del producto al que se aplica la denominación de origen;
- d) una modificación relativa al título y a la fecha de las disposiciones legislativas o administrativas o de las decisiones judiciales que reconocen la protección en el país de origen;
- e) una modificación del país de origen que no afecte al área de producción del producto al que se aplica la denominación de origen<sup>14</sup>.

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

#### **Situación actual del Sistema de Lisboa**

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

[Sigue el Anexo III]

---

<sup>14</sup> Regla 13 del Reglamento del Arreglo de Lisboa.

## ANEXO III

## Lista de países parte en el Arreglo de Lisboa

Países contratantes	En vigor	Acta más reciente	En vigor
Argelia	5 de julio de 1972	Estocolmo	31 de octubre de 1973
Bulgaria	12 de agosto de 1975	Estocolmo	12 de agosto de 1975
Burkina Faso	2 de septiembre de 1975	Estocolmo	2 de septiembre de 1975
Congo	16 de noviembre de 1977	Estocolmo	16 de noviembre de 1977
Costa Rica	30 de julio de 1997	Estocolmo	30 de junio de 1997
Cuba	25 de septiembre de 1966	Estocolmo	8 de abril de 1975
República Checa	1 de enero de 1993	Estocolmo	1 de enero de 1993
República Popular Democrática de Corea	4 de enero de 2005	Estocolmo	4 de enero de 2005
Francia <sup>1</sup>	25 de septiembre de 1966	Estocolmo	12 de agosto de 1975
Gabón	10 de junio de 1975	Estocolmo	10 de junio de 1975
Georgia	23 de septiembre de 2004	Estocolmo	23 de septiembre de 2004
Haití	25 de septiembre de 1966	Lisboa	25 de septiembre de 1966
Hungría	23 de marzo de 1967	Estocolmo	31 de octubre de 1973
Irán (República Islámica del)	9 de marzo de 2006	Estocolmo	9 de marzo de 2006
Israel	25 de septiembre de 1966	Estocolmo	31 de octubre de 1973
Italia	29 de diciembre de 1968	Estocolmo	24 de abril de 1977
México	25 de septiembre de 1966	Estocolmo	26 de enero de 2001
Montenegro	3 de junio de 2006	Estocolmo	3 de junio de 2006
Nicaragua	15 de junio de 2006	Estocolmo	15 de junio de 2006
Perú	16 de mayo de 2005	Estocolmo	16 de mayo de 2005
Portugal	25 de septiembre de 1966	Estocolmo	17 de abril de 1991
República de Moldova	5 de abril de 2001	Estocolmo	5 de abril de 2001
Serbia <sup>2</sup>	1 de junio de 1999	Estocolmo	1 de junio de 1999
Eslovaquia	1 de enero de 1993	Estocolmo	1 de enero de 1993
Togo	30 de abril de 1975	Estocolmo	30 de abril de 1975
Túnez	31 de octubre de 1973	Estocolmo	31 de octubre de 1973

(Total: 26 países parte)

[Fin del Anexo III y del documento]

<sup>1</sup> Incluidos todos los Departamentos y Territorios de Ultramar.

<sup>2</sup> Desde el 3 de junio de 2006, Serbia es el Estado que continúa ejerciendo los derechos y las obligaciones de la Unión de Serbia y Montenegro.