

Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa (Denominaciones de Origen)

Séptima reunión
Ginebra, 29 de abril a 3 de mayo de 2013

PROYECTO DE INFORME

preparado por la Secretaría

1. El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa (Denominaciones de Origen) (en adelante, “el Grupo de Trabajo”) se reunió en Ginebra del 29 de abril al 3 de mayo de 2013.
2. Estuvieron representadas en la reunión las siguientes Partes Contratantes de la Unión de Lisboa: Argelia, Costa Rica, Francia, Georgia, Hungría, Irán (República Islámica del), Italia, México, Perú, Portugal, República Checa, República de Moldova y Serbia (13).
3. Estuvieron representados en calidad de observadores los siguientes Estados: Alemania, Angola, Australia, Benin, Brasil, Brunei Darussalam, Colombia, Chile, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Indonesia, Iraq, Lituania, Madagascar, Myanmar, Pakistán, República de Corea, Rumania, Sudán, Suiza, Tailandia y Venezuela (República Bolivariana de) (22).
4. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, Representantes de las siguientes organizaciones intergubernamentales internacionales: Organización Mundial del Comercio (OMC) y Unión Europea (UE) (2).
5. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, los Representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: *Associação Brasileira da Propriedade Intelectual* (ABPI), Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), *Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle*(CEIPI), *Health and Environment Program* (HEP), Asociación de Titulares Europeos de Marcas (MARQUES) y Organization for an International Geographical Indications Network (oriGIn) (8).

6. La lista de participantes consta en el Anexo II del presente documento.

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA REUNIÓN

7. El Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Sr. Francis Gurry, abrió la reunión, recordó el mandato del Grupo de Trabajo y presentó el proyecto de orden del día que figura en el documento LI/WG/DEV/7/1 Prov.

8. En primer lugar, el Director General dio una calurosa bienvenida a Bosnia y Herzegovina, que depositó su instrumento de adhesión al Arreglo de Lisboa el 4 de abril de 2013, por lo que en esa fecha se convirtió en el 28º miembro del Arreglo de Lisboa.

9. A continuación, informó de que se ha seguido realizando progresos en la ampliación del uso del correo electrónico para la transmisión de solicitudes internacionales y notificaciones de conformidad con los procedimientos del Arreglo de Lisboa y señaló que, hasta la fecha, las autoridades competentes de 23 Partes Contratantes han convenido en el empleo del correo electrónico como el medio de comunicación principal en el marco de esos procedimientos. Añadió que, desde la reunión anterior del Grupo de Trabajo, celebrada en diciembre de 2012, se han inscrito nuevos registros de denominaciones de origen de Georgia (8) y de la República Islámica del Irán (5).

10. El Director General recordó que en la reunión precedente del Grupo de Trabajo, en diciembre de 2012, el Grupo de Trabajo realizó progresos considerables en lo tocante a la revisión del sistema de Lisboa. También recordó que, en aquella ocasión, el Grupo de Trabajo aclaró que el objetivo es lograr un Arreglo de Lisboa revisado, es decir, no un tratado nuevo y tampoco un protocolo del Arreglo de Lisboa. Dicho de otro modo, se revisará el Arreglo de Lisboa con miras a confirmar su aplicación tanto respecto de las denominaciones de origen como de las indicaciones geográficas, así como para permitir que se adhieran a él organizaciones intergubernamentales. Además, señaló que, al final de la reunión anterior, el Grupo de Trabajo elaboró un texto sobre la cuestión del alcance de la protección, que servirá como base de la negociación de lo que finalmente se resuelva sobre ese asunto, y avanzó en el perfeccionamiento y la modernización del marco jurídico del sistema de Lisboa.

11. El Director General observó, en particular, que en el documento de trabajo para la presente reunión se propone la orientación que podría tener en el futuro la labor del Grupo de Trabajo y de la conferencia diplomática que podría celebrarse en la segunda mitad de 2014 o a lo largo de 2015.

12. No obstante, el Director General reconoció que el calendario que deberá establecerse con ese propósito dependerá, en gran medida, de los avances ulteriores que cabe esperar que realice el Grupo de Trabajo en la reunión en curso, especialmente en lo concerniente a los difíciles asuntos del trato que recibirán en el instrumento revisado la cuestión de los medicamentos genéricos y la cuestión de las marcas anteriores.

13. Con ese calendario en mente, el Director General añadió que, si el Grupo de Trabajo juzga que debería convocarse una conferencia diplomática en la segunda mitad de 2014, será necesario que tengan lugar otras dos reuniones de expertos además de la presente reunión: una en diciembre de 2013, que también organizará una conferencia sobre la cuestión de la solución de controversias, y otra en la primavera de 2014, que se combinaría con un comité preparatorio de la conferencia diplomática. El comité preparatorio tendría por finalidad establecer el reglamento de la conferencia diplomática, la lista de invitados y las ONG con derecho a asistir, entre otras cuestiones. Añadió que, habida cuenta de que esa reunión preparatoria se celebraría en primavera, se dispondría de por lo menos seis meses para la distribución de la propuesta básica, que para entonces se habrá fijado en la reunión de

primavera. El Director General manifestó su opinión de que ese calendario es viable. Y agregó que, con miras a su puesta en práctica, el Grupo de Trabajo tendría que formular una recomendación a la Asamblea de la Unión de Lisboa en septiembre del presente año. Además, el Presidente indicó que si el Grupo de Trabajo no se halla en condiciones de formular esa recomendación en septiembre de 2013, la Asamblea no podrá adoptarla hasta septiembre de 2014 y, por lo tanto, la conferencia diplomática se celebraría en 2015.

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DE DOS VICEPRESIDENTES

14. El Sr. Mihály Ficsor (Hungría) fue elegido por unanimidad Presidente del Grupo de Trabajo. El Sr. Behzad Saberi Ansari (Irán (República Islámica del)) y el Sr. Miguel Alemán Urteaga (Perú) fueron elegidos por unanimidad Vicepresidentes.

15. El Sr. Matthijs Geuze (OMPI) desempeñó las funciones de Secretario del Grupo de Trabajo.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

16. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de orden del día (documento LI/WG/DEV/7/1 Prov.) sin modificaciones.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DE LA SEXTA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE LISBOA (DENOMINACIONES DE ORIGEN)

17. El Grupo de Trabajo tomó nota de la aprobación, el 26 de abril de 2013, del informe de la sexta reunión del Grupo de Trabajo, que figura en el documento LI/WG/DEV/6/7, de conformidad con el procedimiento establecido en la quinta reunión del Grupo de Trabajo.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO SOBRE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y PROYECTO DE REGLAMENTO DEL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO

18. Los debates se basaron en los documentos LI/WG/DEV/7/2 (solo las versiones en español y francés), LI/WG/DEV/7/2 Rev. (sólo la versión en inglés), LI/WG/DEV/7/3, LI/WG/DEV/7/4 y LI/WG/DEV/7/5.

19. El Presidente recordó que, en la reunión anterior del Grupo de Trabajo, se llegó a un acuerdo sobre las principales orientaciones que caracterizarán la revisión y, en especial, se convino en que el resultado de la revisión del Arreglo de Lisboa consistirá en un único instrumento que comprenderá tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas, además de brindar un nivel elevado y único de protección para ambas, a la vez que se mantienen definiciones separadas, a condición de que las mismas disposiciones sustantivas se apliquen a las dos categorías. Añadió que el Grupo de Trabajo también acordó que en el nuevo instrumento se establezca un registro internacional único, que abarque tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas, y que también se brinde a las organizaciones intergubernamentales competentes la posibilidad de sumarse al sistema de Lisboa.

20. A continuación, el Presidente señaló que, para la presente reunión, la Secretaría presentó una versión nueva del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, que sigue las orientaciones principales a las que acaba de referirse. Agregó que alberga grandes esperanzas de que, sobre la base de ese documento, será posible realizar progresos significativos en la presente reunión, de manera que pueda formularse una recomendación a la Asamblea de la Unión de Lisboa sobre la convocatoria de una conferencia diplomática de conformidad con la hoja de ruta que acaba de esbozar el Director General.

21. A la vista de la avanzada fase en que se encuentran los debates y del grado de madurez del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, el Presidente dijo que trabajará para alcanzar un consenso respecto de tantas cuestiones como sea posible. Aclaró que su principal preocupación será lograr que los debates se centren lo más posible en las cuestiones pertinentes y, de ese modo, velar por que la labor se ciña a los aspectos más importantes del proceso de revisión en curso y en las principales decisiones que deben tomarse.

22. El Presidente anunció que, durante las pausas para almorzar, brindará a las delegaciones que estén interesadas la oportunidad de comunicarle a él y a la Secretaría las propuestas de cambios en la redacción, que no sean de naturaleza sustantiva, respecto de los documentos de trabajo. Unas pocas delegaciones aprovecharon esa posibilidad a lo largo de la reunión.

DECLARACIONES GENERALES

23. La Delegación del Irán (República Islámica del) expresó su apoyo a la hoja de ruta presentada por el Presidente y subrayó su disposición a trabajar de manera constructiva con las otras delegaciones. La Delegación se felicitó por la presencia de observadores, en concreto varios Estados que no son parte en el Arreglo de Lisboa, pero expresó también su opinión de que su número sigue siendo insuficiente y que será necesario que el Grupo de Trabajo encuentre la forma de atraer a más Estados observadores a sus reuniones para que el Grupo de Trabajo pueda conocer la opinión de esos Estados, puesto que uno de los objetivos de la revisión es precisamente lograr un aumento del número de miembros del sistema de Lisboa.

24. La Delegación del Perú convino en que, a tenor del objetivo de conseguir que aumente el número de miembros del Arreglo de Lisboa, esa labor debería llevarse a cabo de la manera más eficaz y razonable para lograr unos resultados satisfactorios no sólo en beneficio de los miembros de la Unión de Lisboa, sino también de otros países que todavía no son miembros del sistema de Lisboa.

25. La Delegación de la Unión Europea reiteró su apoyo a la revisión del sistema de registro internacional del Arreglo de Lisboa, con la que se pretende hacerlo más atractivo para los usuarios y los posibles nuevos miembros. Al mismo tiempo, la Delegación también hizo hincapié en la necesidad de que un Arreglo de Lisboa revisado sea compatible con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), para lo que se deberá tener en cuenta las negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Aunque reconoció los esfuerzos llevados a cabo para mejorar y simplificar el texto del proyecto de nuevo instrumento y del proyecto de reglamento, la Delegación subrayó la necesidad de continuar mejorándolos, sobre todo en lo tocante a la coherencia interna y a su relación con otros acuerdos internacionales (especialmente el Acuerdo sobre los ADPIC).

26. La Delegación de Serbia expresó su opinión de que el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado representa un avance positivo, y añadió que apoya plenamente el concepto de un documento único que comprenda tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas, lo que permitiría disponer de un nivel de protección elevado y único para ambas. A modo de conclusión dijo que, en la presente reunión, espera unos debates fructíferos que conduzcan a nuevos avances y a un consenso a ese respecto.

27. La Delegación de Australia agradeció la oportunidad de contribuir a los debates del Grupo de Trabajo en calidad de observador. En especial, expresó su satisfacción por la inclusión en la revisión del Arreglo de Lisboa del objetivo de mejorar el sistema de Lisboa a fin de atraer a más miembros. Añadió que, lamentablemente, tiene la impresión de que será imposible o difícil lograr el objetivo de atraer a más miembros con las propuestas actuales, en las que se refuerzan o se mantienen disposiciones que ya hacen que el Arreglo de Lisboa no sea atractivo para muchos países y que, en algunos casos, no están en sintonía con los principios establecidos y son incompatibles con la protección de las indicaciones geográficas en muchos países, entre ellos Australia. En opinión de la Delegación, se perderá una oportunidad si el Grupo de Trabajo continúa por ese camino.

28. El Representante del *Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle* (CEIPI) dijo que considera que, dado que se contará con tres reuniones más del Grupo de Trabajo, incluida la presente, es perfectamente concebible la convocatoria de una conferencia diplomática en la segunda mitad de 2014. También expresó su preocupación por la orientación que se ha impreso a la labor en curso a pesar del mandato de la Asamblea, en el que se dispone que uno de los objetivos principales de la revisión es precisamente atraer a más miembros. En este sentido, dijo que opina que el texto del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado que se presentó al Grupo de Trabajo dificulta el cumplimiento pleno de esa parte del mandato. Por otra parte, la opción anterior de contar con dos niveles de protección separados, uno para las denominaciones de origen y otro para las indicaciones geográficas, también plantea dificultades. Como solución provisional, reiteró la sugerencia que formuló en reuniones anteriores de que se prevea un único nivel de protección para ambas a la vez que se instituye, con carácter provisional, un sistema de dos niveles por medio de reservas o de mecanismos análogos a los que se han utilizado con éxito en otros tratados.

29. La Delegación de Suiza expresó su opinión de que los nuevos documentos representan un verdadero avance hacia un resultado positivo de la labor del Grupo de Trabajo. En respuesta a las observaciones del Representante del CEIPI, la Delegación dijo que los progresos realizados hasta la fecha convertirían el Arreglo de Lisboa en más atractivo para Suiza porque también brindaría un nivel de protección eficaz y elevado para las indicaciones geográficas. También señaló que, para lograr que el Arreglo de Lisboa sea atractivo, debería establecerse un sistema internacional que proporcione una protección eficaz para las indicaciones geográficas en lugar de mantener un nivel dual de protección, lo que ocasiona no pocos problemas en la esfera internacional. Para concluir, señaló que, si se termina por establecer un mero sistema de registro sin una protección verdadera de las indicaciones geográficas, a la Delegación de Suiza le parecerá que tiene poco interés sumarse al sistema de Lisboa.

30. En opinión de la Delegación de Italia, las mejoras de los textos revisados en lo relativo a la simplicidad y la claridad van por el buen camino, aunque todavía pueden introducirse nuevas mejoras. Además, señaló que los comentarios formulados por los observadores se acogen con satisfacción siempre que en ellos se exprese un interés y una disposición sinceros a unirse al sistema de Lisboa.

31. El Presidente tomó nota de que el parecer general en el Grupo de Trabajo es que los nuevos textos presentados por la Secretaría sí representan un avance considerable, especialmente en lo tocante a la claridad y la mayor simplificación de las disposiciones,

aunque algunas delegaciones opinan que, a este respecto, todavía es posible seguir mejorándolos. Señaló, además, que tiene entendido que la mayoría de las delegaciones que intervinieron están satisfechas con la orientación de los nuevos textos y consideran que las nuevas versiones constituyen una base sólida para la labor futura. Por otra parte, se expresó preocupación por el grado en que los textos permitirían cumplir el mandato de lograr la adhesión de muchos más miembros. A este respecto, el Presidente alentó a los miembros del Grupo de Trabajo a que intenten encontrar soluciones que puedan allanar el camino para la adhesión de un número significativo de nuevas Partes Contratantes, a la vez que se mantienen los principios y valores fundamentales del sistema de Lisboa.

32. La Secretaría subrayó los cambios principales que introdujo en la nueva versión del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. En primer lugar, señaló que, a diferencia de las versiones española y francesa del documento de trabajo, la versión inglesa de ese documento que figura en el documento LI/WG/DEV/7/2 Rev. es propiamente un documento de revisión, puesto que se apreciaron algunas inexactitudes en la versión inglesa después de su publicación. Esas inexactitudes se observaron antes de la terminación de las traducciones al español y al francés, por lo que estas pudieron finalizarse con la signatura de documento LI/WG/DEV/7/2. La Secretaría añadió que esas inexactitudes consisten sobre todo en la omisión, en algunos casos, de las palabras “e indicaciones geográficas”.

33. La Secretaría señaló que se añadió un preámbulo con objeto de reflejar el deseo expresado de velar por la aplicabilidad del sistema de Lisboa tanto a las denominaciones de origen como a las indicaciones geográficas. En consonancia con el deseo del Grupo de Trabajo de contar con un solo instrumento, se modificaron las disposiciones del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado a fin de reflejar, a lo largo de todo el documento, que el objeto del instrumento serán tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas. Además, en el Artículo 1 se han añadido los nuevos incisos xvi) y xvii), en los que se definen las expresiones abreviadas “beneficiario” y “persona moral”, sobre la base de los debates que tuvieron lugar en la reunión anterior en torno a la definición de “persona moral” en una nota de pie de página de lo que ahora es el Artículo 5. Con respecto al Artículo 2, la Secretaría señaló que su texto se ha modificado con arreglo a los debates sustantivos celebrados en la reunión anterior y que intentó reflejar los puntos expuestos con respecto a las definiciones de denominaciones de origen e indicaciones geográficas. En especial, la Secretaría dijo que algunos elementos del Artículo 6 relativos a las solicitudes, tal como figura en el documento LI/WG/DEV/6/2, se incorporaron al Artículo 2. De ahí que se haya añadido a las definiciones del Artículo 2 el requisito sustantivo en el que se indica que, para poder solicitar el registro en el marco del sistema de Lisboa, la denominación de origen o la indicación geográfica ha de estar protegida primero en la Parte Contratante de origen, lo que se basa, a su vez, en el párrafo 2 del Artículo 1 del Arreglo de Lisboa. En lo concerniente al párrafo 2 del Artículo 2, la Secretaría dijo que el motivo de que la segunda oración de esa disposición aparezca entre corchetes es que, en la reunión anterior, dos delegaciones solicitaron insistentemente que todo aquello que guarde relación con las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas transfronterizas figure entre corchetes. La primera oración del párrafo 2 del Artículo 2 introduce en el cuerpo del texto un elemento que aparece en una nota de pie de página del texto anterior, en el sentido de que la zona geográfica de origen podrá ser una localidad de un país, una región de un país o la totalidad del territorio de una Parte Contratante. La Secretaría también aclaró que las notas de pie de página del Artículo 2 tienen por objeto dar respuesta a las dificultades que plantearon algunas delegaciones en la reunión anterior, y añadió que el Artículo 7 sobre las tasas se ha modificado con arreglo al resultado de los debates sobre esas disposiciones que tuvieron lugar en la reunión anterior.

34. Con respecto al Capítulo III, relativo a los requisitos sustantivos para la protección, la Secretaría señaló que se ha introducido un nuevo Artículo 8, a la vez que se ha aclarado que las disposiciones en cuestión son similares a las que contiene el párrafo 1 del Artículo 9 del texto anterior, que se basa, a su vez, en el párrafo 2 del Artículo 1 del Arreglo de Lisboa actual.

En esa disposición se afirma simplemente que las Partes Contratantes están obligadas a proteger las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas en virtud del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. A continuación, la Secretaría observó que el texto del Artículo 9 ya figura en el Artículo 9 y en el Artículo 5 del texto anterior, y recordó, a ese respecto, que en la reunión precedente se pidió la fusión del Artículo 5 con el Artículo 9. Agregó que el Artículo 9 también contiene una disposición sobre la forma de protección jurídica que aparece igualmente en el texto anterior, aunque se modificó ligeramente a fin de aclarar que las Partes Contratantes están facultadas para elegir el tipo de legislación en virtud de la cual se prevea la protección contemplada en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, siempre que esa legislación satisfaga los requisitos sustantivos del Arreglo.

35. En lo tocante a los Artículos 10 y 11, la Secretaría recordó que el texto de estas disposiciones se fusionó a raíz de las deliberaciones que tuvieron lugar en la reunión anterior del Grupo de Trabajo, a excepción de la adición de una nota de pie de página al Artículo 11, en la que se aborda la protección para evitar la transformación en un término o nombre genérico. Se considera que la inserción de esa nota de pie de página es necesaria porque en el Acuerdo sobre los ADPIC se emplea una redacción distinta de la utilizada en el Arreglo de Lisboa con respecto a esta cuestión. Más específicamente, en el Acuerdo sobre los ADPIC no se utiliza el término “genérico”, sino que se hace referencia al “término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios” y a “la denominación habitual de una variedad de uva”. Con respecto al Artículo 12, sobre la duración de la protección, el parecer general es que en la disposición deben abordarse dos cuestiones, a saber: en primer lugar, la cuestión, que también es objeto de atención en el Arreglo de Lisboa actual, de que un registro internacional estará protegido siempre que la denominación de origen esté protegida en el país de origen, sin necesidad de renovación; y, en segundo lugar, la cuestión de que la duración de la protección pueda ser limitada en un Estado miembro determinado en virtud de la decisión de un tribunal nacional que invalide los efectos de un registro internacional en ese Estado miembro en particular. Sin embargo, la Secretaría señaló que persiste otra cuestión que ha de abordarse en el Artículo 12, relacionada con la cuestión de la tolerancia que figura en el párrafo 7 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el que se afirma, en esencia, que si los propietarios de derechos no actúan dentro de un plazo específico, perderán el derecho a actuar después de ese período. La Secretaría dijo que, por lo tanto, la cuestión de la tolerancia también se ha reflejado en el Artículo 12.

36. Puesto que el Grupo de Trabajo indicó en la reunión anterior que en las disposiciones sobre los derechos anteriores no se abordaría esa cuestión mediante una mera referencia a las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC, se intentó reflejar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a los derechos de marca anteriores en el párrafo 1 del Artículo 13. En el párrafo 2 de ese mismo artículo se abordan las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas que contienen denominaciones o indicaciones coincidentes, mientras que los párrafos 3 y 4 de ese artículo están dedicados a la cuestión de los nombres de persona, que también se abordan en el párrafo 8 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, así como a otros derechos legítimos u otros signos utilizados en el curso de operaciones comerciales, de forma análoga a lo dispuesto en el párrafo 4 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Al referirse al Artículo 14, la Secretaría apuntó que se efectuaron modificaciones en el texto a la luz de los debates que tuvieron lugar y de las propuestas que se formularon en la reunión anterior. La Secretaría agregó que el texto del párrafo 1 del Artículo 15 del anterior proyecto de instrumento aparece ahora en un nuevo párrafo 2 del Artículo 15, en el que se indica que una denegación no debería ir en detrimento de ningún otro tipo de protección que pueda estar disponible en la Parte Contratante que ha pronunciado la denegación. Dijo que las modificaciones principales introducidas en el Artículo 17 se han reflejado en las notas de pie de página, en particular la situación de una marca anterior que contenga un término genérico, lo que plantea la cuestión de si las disposiciones sobre marcas anteriores deberían prevalecer o si deberían hacerlo las disposiciones relativas a la utilización anterior como término genérico.

37. En el Artículo 19 se ha introducido un párrafo nuevo (párrafo 2), en el que se presentan los motivos de invalidación, que sigue las propuestas que se formularon en ese sentido en la reunión anterior. Con respecto al Artículo 28, en el que se aborda el “Procedimiento para ser Parte en la presente Acta”, la Secretaría señaló que se ha diferenciado entre Estados que son miembros del Convenio de París y Estados que no lo son. En el texto se especifica que aquellos Estados que no son miembros del Convenio de París solo podrán ser Parte en el Acta si su legislación cumple las disposiciones del Convenio de París en materia de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y marcas. La Secretaría añadió que se introdujo un tipo de disposición similar en el inciso iii) del párrafo 1 del Artículo 28 con respecto a las organizaciones intergubernamentales. Por último, señaló que, en el párrafo 2 del Artículo 32 se había añadido una oración equiparable a las disposiciones correspondientes del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid y del Acta de Ginebra.

38. Con respecto al Reglamento que figura en el documento LI/WG/DEV/7/3, la Secretaría señaló que se introdujeron dos opciones en la Regla 5. Se trata de los datos que deben proporcionarse, o que podrían proporcionarse, en el caso de una denominación de origen o una indicación geográfica, que conciernen al vínculo entre “la calidad o las características del producto y el entorno geográfico” o, en el caso de las indicaciones geográficas, “la calidad, la reputación u otras características del producto y la zona geográfica de origen”. En este sentido, la Secretaría recordó que, en la versión anterior del proyecto de nuevo instrumento, esos datos son elementos obligatorios que han de incluirse en la solicitud internacional. A raíz de varias objeciones formuladas al respecto en la reunión precedente, la Secretaría decidió retomar el texto sobre el que se deliberó en la quinta reunión del Grupo de Trabajo, en el que la disposición en cuestión es de naturaleza meramente facultativa. Además, aclaró que optó por una posición intermedia, conforme a la que se deja al Grupo de Trabajo la decisión de si proporcionar datos debería ser facultativo u obligatorio. La Secretaría recordó que el motivo de que se haya objetado a que la disposición tenga carácter de disposición obligatoria es que, con arreglo a lo dispuesto en el sistema de Lisboa actual, esa disposición es meramente facultativa, y también subrayó que no se introdujo en el actual Reglamento de Lisboa hasta enero de 2012.

EXAMEN DEL ARTÍCULO 13 DEL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO

39. La Delegación de Hungría solicitó que se aclare la primera oración del párrafo 1 del Artículo 13 y dijo que quizás sea preferible omitir esa oración o bien modificar el orden de las oraciones de ese párrafo. La Delegación también pidió explicaciones adicionales a la Secretaría acerca de la redacción de la frase “las Partes Contratantes respetarán dicho derecho anterior”.

40. En lo concerniente a la primera oración del párrafo 1 del Artículo 13, la Delegación de Francia dijo que le gustaría saber de qué manera cumplirá esa disposición el principio de territorialidad de los derechos de marca, habida cuenta de que en el texto se hace referencia a “un derecho anterior sobre una marca cuyo registro se haya solicitado o efectuado” en una Parte Contratante a la vez que se indica que “las Partes Contratantes respetarán dicho derecho anterior”. A este respecto también pidió que se aclare si el término “las Partes Contratantes” implicaría, de hecho, que un Estado miembro del Arreglo de Lisboa, en el que no se haya registrado la marca, también tendría que respetar la marca de que se trate. La Delegación también pidió aclaraciones adicionales sobre el alcance del párrafo 1 del Artículo 13. Indicó que, aunque entiende la referencia hecha a los intereses legítimos de cada una de las partes en la primera oración, puesto que incluye la referencia a los intereses

legítimos del titular de la marca que figura en el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, no alcanza a comprender la segunda oración. En lo concerniente a la referencia a los “derechos legítimos basados en otros signos” del párrafo 4 del Artículo 13, la Delegación preguntó a la Secretaría qué se entiende por “signo”, ya que, en su opinión, este término es ambiguo.

41. La Delegación de Suiza manifestó que comparte las mismas preocupaciones que las Delegaciones de Francia y Hungría respecto de los párrafos 1y 4 del Artículo 13. En lo tocante a la segunda oración del párrafo 1 del Artículo 13, se preguntó si esa oración tiene por objeto, de hecho, moderar lo que se dice en la primera oración de ese mismo párrafo y pidió a la Secretaría que aclare esta cuestión. La Delegación recordó que se reconoció en otro foro que el principio del “primero en el tiempo, primero en el derecho” no siempre es aplicable y que existen posibilidades de coexistencia. En el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado deberían brindarse con claridad esas posibilidades de coexistencia.

42. La Delegación de Rumania expresó algunas dudas sobre el párrafo 1 del Artículo 13, a pesar de que es plenamente consciente del requisito del Acuerdo sobre los ADPIC de que se respeten los derechos de marca anteriores. Señaló que, antes de que se implantara en Rumania una forma específica de protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, la protección se proporcionaba exclusivamente en virtud del Derecho de marcas. En consecuencia, actualmente es posible encontrar en Rumania las llamadas “marcas”, que, de hecho, son indicaciones geográficas propiamente dichas, pero cuyos titulares se encuentran ubicados en otra zona geográfica. En lo concerniente a esas marcas anteriores, debería añadirse la condición adicional de que los titulares de marcas anteriores deban proceder de la zona geográfica en cuestión. La Delegación subrayó que Rumania se enfrenta actualmente a varios conflictos entre indicaciones geográficas registradas y esos derechos de marca anteriores.

43. La Delegación de la Unión Europea expresó su satisfacción por la incorporación en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado del principio de coexistencia entre una marca anterior y una indicación geográfica o una denominación de origen posterior. En lo concerniente a otros derechos anteriores, la Delegación recordó que con anterioridad expresó dudas sobre la introducción en el proyecto de nuevo instrumento de una disposición explícita en que se aborden otros derechos anteriores. En cualquier caso, parece que caben algunas mejoras en la redacción del Artículo 13, especialmente en cuanto al concepto de “un derecho distinto del que se menciona en los párrafos 1) a 3)” que se cita en el párrafo 4 de ese artículo. La Delegación también pidió explicaciones adicionales sobre el párrafo 2 de ese mismo artículo.

44. La Delegación del Perú convino con otras delegaciones en la necesidad de aclarar conceptos importantes como el de “derechos legítimos” del párrafo 1 del Artículo 13. También señaló que no puede entender la necesidad de contar con una disposición como la que figura en el párrafo 2 del Artículo 13 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. En este sentido, la Delegación dijo que ni en la legislación peruana ni en la legislación de la Comunidad Andina figura un principio de coexistencia entre las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, por una parte, y las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas anteriores, por otra. Por el contrario, en ambas legislaciones se aplica el principio del “primero en el tiempo, primero en el derecho” del Derecho de marcas. Por último, manifestó su acuerdo con las opiniones expresadas por otras delegaciones respecto del párrafo 4 del Artículo 13 y se preguntó a qué “otros signos” se refiere ese párrafo.

45. La Delegación de México subrayó la importancia que revisten las cuestiones planteadas por las Delegaciones de Francia y Suiza.

46. Con respecto a la primera oración del párrafo 1 del Artículo 13, el Representante del CEIPI pidió que se aclare la expresión “donde sea posible”, puesto que no se encuentra una expresión equivalente en el Acuerdo sobre los ADPIC, y también señaló que no existe

necesariamente correspondencia entre los términos francés e inglés “*le cas échéant*” y “*where possible*”. De manera análoga a lo que la Delegación de Francia preguntó sobre la territorialidad de los derechos y la expresión “las Partes Contratantes”, planteó si no sería preferible decir “en esa Parte Contratante” o “en dicha Parte Contratante”, a fin de respetar el principio de territorialidad. Pidió aclaraciones adicionales sobre el párrafo 4 del Artículo 13. En particular, indicó que en el párrafo 4 se afirma que el párrafo 3 se aplica en relación con otros signos utilizados en el curso de operaciones comerciales y, por consiguiente, se preguntó si esto significa que el párrafo 4 se circunscribe exclusivamente al derecho a utilizar un nombre de persona. De no ser así, se preguntó por qué se ha incluido una referencia específica al párrafo 3.

47. La Delegación de Italia dijo que comparte las opiniones expresadas por la Delegación del Perú en lo tocante al párrafo 2 del Artículo 13 y también pidió una explicación a la Secretaría sobre el significado de *mutatis mutandis* en los párrafos 2y 4 y lo que supone esa expresión en la práctica.

48. La Delegación de la República de Moldova se felicitó por la posibilidad de coexistencia entre las indicaciones geográficas y las marcas prevista en el Artículo 13. Sin embargo, teniendo en cuenta su propia práctica y también lo que mencionó la Delegación de Rumania, manifestó su opinión de que el principio de coexistencia propuesto ha de estar sujeto al requisito adicional de que la marca anterior solo se proteja si no hay motivo alguno para su cancelación o revocación.

49. La Representante de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) expresó su satisfacción por la inserción de disposiciones sustantivas sobre los derechos de marca en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, y recordó que, en reuniones anteriores, la Representante de la INTA señaló que otra opción podría consistir en combinar disposiciones sustantivas con una redacción en la que se aclare que los Miembros de la OMC no sufrirían menoscabo alguno en sus obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Por lo que respecta al título de la disposición, la Representante de la INTA se preguntó si no sería más aconsejable aludir simplemente a “derechos anteriores” que a “derechos legítimos” para, de ese modo, evitar una controversia en torno a cuál debería ser el grado de legitimidad. Por lo tanto, en lo concerniente a la primera oración del párrafo 1 del Artículo 13, relativa a la obligación de las Partes Contratantes de respetar los derechos de marca anteriores, dijo que la Representante de la INTA estaría a favor de que se incluya una cláusula expresa en la que se especifique que esa disposición conlleva que a los propietarios de marcas se les ha de brindar la oportunidad de solicitar la denegación o la invalidación de la denominación de origen o de la indicación geográfica en la Parte Contratante en la que tengan derechos anteriores, de conformidad con el principio del “primero en el tiempo, primero en el derecho”. También expresó dudas sobre la expresión “[t]eniendo en cuenta los intereses legítimos” de la segunda oración del párrafo 1 del Artículo 13. A ese respecto dijo que entiende la referencia al Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, pero añadió que no parece del todo claro por qué se necesitará esa cláusula en el contexto de la segunda oración, en la que no se abordan conductas que el propietario de la marca estaría obligado a tolerar, como el uso leal de términos descriptivos, sino, más bien, su derecho a obtener el registro de la marca, mantener ese registro o utilizar la marca. A la Representante de la INTA le preocuparía la inclusión de una norma que pueda interpretarse que limita los derechos de las marcas más allá de las limitaciones habituales del uso leal de términos descriptivos. A continuación indicó que considera acertado que la disposición no esté limitada a las marcas de la zona geográfica en cuestión. Una limitación de ese tenor sería incompatible con las obligaciones que se derivan del Acuerdo sobre los ADPIC de respetar las marcas anteriores y las garantías sobre los derechos fundamentales. Además, es obvio que esto no impide que, si hay un motivo de invalidación de conformidad con la legislación nacional, por ejemplo si la marca en cuestión se considera descriptiva o engañosa en una Parte Contratante, se deba invalidar la marca anterior. En resumen, en opinión de la Representante de la INTA, en el Artículo 13 se debería

indicar con claridad meridiana que la disposición se refiere a excepciones al Artículo 10, de modo que no se aplique el Artículo 10 al uso en virtud de una marca anterior. Además, sugirió que se señale expresamente que el derecho a renovar una marca anterior no se vería afectado.

50. La Delegación de Rumania comparte los puntos de vista expresados por la Representante de la INTA y convino en que sería preferible modificar el título del Artículo 13 y sustituir el término “Otros derechos legítimos” por “Otros derechos anteriores”.

51. En referencia al párrafo 1 del Artículo 13, el Representante de la Asociación de Titulares Europeos de Marcas (MARQUES) sugirió la introducción de una redacción más clara de los derechos anteriores que se basan en marcas, de manera que se incluyan todas las situaciones que podrían darse entre indicaciones geográficas y marcas. En el texto, en su redacción actual, solamente se hace referencia al respeto de las marcas anteriores, cuyo registro no se cancelaría o invalidaría “por el motivo de que ésta sea idéntica o similar a la denominación o la indicación”. Sin embargo, se preguntó qué ocurriría en el caso de las indicaciones geográficas y las marcas que no sean idénticas ni similares, pero que, no obstante, se considere que están en conflicto la una con la otra, por ejemplo cuando se juzgue que una determinada marca consistente en un diseño está en conflicto con una indicación geográfica que consista únicamente en una palabra, o en el caso de una marca que conste de un nombre que se considere que, de algún modo, tiene relación con una zona geográfica, incluso si no guarda semejanza alguna con la indicación geográfica.

52. A la Delegación de Georgia también le preocupa la redacción de las dos primeras oraciones del párrafo 1 del Artículo 13. Propuso que se añadan dos oraciones adicionales al párrafo 1 del Artículo 13, con el texto siguiente: “No se pondrá fin al registro de la marca y su uso leal si el registro se realizó antes de la concesión de la protección a la denominación de origen o a la indicación geográfica en el país de origen, siempre que la coexistencia de la marca y la denominación de origen o la indicación geográfica no induzca al público a confusión sobre el origen verdadero de los bienes” y “Teniendo en cuenta la reputación de la marca registrada, su renombre y el tiempo que lleva en uso, no se procederá al registro de la denominación de origen o la indicación geográfica si su registro induce al público a confusión sobre el origen verdadero de los bienes”.

53. En lo tocante a la relación entre la primera y la segunda oración del párrafo 1 del Artículo 13, la Secretaría recordó que la dificultad de redactar esa disposición en particular reside en la existencia de una disposición en el Acuerdo sobre los ADPIC (el párrafo 5 del Artículo 24) en la que se abordan los conflictos entre las indicaciones geográficas y las marcas anteriores, si bien varias cuestiones relacionadas con esa disposición fueron objeto de examen en el contexto de un procedimiento de grupos especiales en el marco de un procedimiento de solución de diferencias en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tras el que se elaboró un informe de los grupos especiales centrado no tanto en el párrafo 5 del Artículo 24 al abordar las cuestiones relacionadas con los conflictos entre indicaciones geográficas y marcas anteriores, sino en el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el que se tratan las excepciones a los derechos conferidos por una marca. Aunque es evidente que en el párrafo 5 del Artículo 24 se aborda una excepción de la protección que deben proporcionar los Miembros de la OMC respecto de las indicaciones geográficas, con la cuestión planteada al grupo especial se pretendió establecer qué consecuencias se derivan de las disposiciones sobre las marcas contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC para la manera en que los Miembros de la OMC deberían tratar las cuestiones relacionadas con los conflictos entre marcas e indicaciones geográficas, especialmente las marcas anteriores y las indicaciones geográficas. El grupo especial examinó esta cuestión a la luz de las disposiciones del Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, en las que se estipula que los Miembros de la OMC “podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el

uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros”. La expresión “intereses legítimos” que figura en el párrafo 1 del Artículo 13 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado se tomó de esa disposición. La existencia del párrafo 5 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el que se tratan los conflictos entre las indicaciones geográficas y las marcas anteriores, y del informe del grupo especial, en el que se especifica que el artículo 17 también desempeña una función a ese respecto, hicieron necesaria la fusión de esas dos disposiciones en el proyecto de párrafo 1 del Artículo 13.

54. La Secretaría agregó que otro aspecto que tuvo que tener en cuenta al preparar el proyecto de párrafo 1 del Artículo 13 es el hecho de que en las legislaciones nacionales y regionales se apliquen distintos enfoques de esa cuestión. En algunas legislaciones se aplica estrictamente el principio del “primero en el tiempo, primero en el derecho”, con arreglo al que no podría concederse protección a la indicación geográfica, más reciente, porque prevalece la marca anterior. No obstante, también hay legislaciones en la que se contempla la coexistencia. Además, la Secretaría subrayó que en la legislación de la Unión Europea se combinan ambos sistemas, dado que contiene una disposición en virtud de la que se establece un principio de coexistencia respecto de las marcas anteriores y las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen posteriores, así como una disposición en la que se afirma que las marcas anteriores notoriamente conocidas impedirán el registro de una indicación geográfica o una denominación de origen ulterior. La Secretaría dijo que intentó aunar ambas posibilidades en el proyecto de párrafo 1 del Artículo 13. En la segunda oración del párrafo 1 del Artículo 13 se hace referencia a la posibilidad, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 15 y 19 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, de que una Parte Contratante pronuncie una denegación o, si no se ha pronunciado una denegación, invalide los efectos del registro internacional en su territorio posteriormente. Por ese motivo, no se expresó más explícitamente el principio de coexistencia en el proyecto de párrafo 1 del Artículo 13. Con todo, como pone de manifiesto el párrafo 3 del Artículo 17 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, la coexistencia es la situación que resultará en ausencia de otras disposiciones, por lo menos en el caso abordado en esta disposición.

55. La Secretaría señaló que se examinarán las sugerencias de redacción formuladas por Georgia. Al referirse a la cuestión planteada respecto del significado de las palabras “donde sea posible” en la primera oración del párrafo 1 del Artículo 13, la Secretaría subrayó que, incluso aunque en el párrafo 5 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no se mencionan las palabras “donde sea posible”, sí se indica “cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe”, y añadió que, con arreglo a la sección sobre marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC, especialmente la última oración del párrafo 1 de su Artículo 16, la concesión de derechos de marca sobre la base del uso no es más que una opción y no tanto una obligación. Por consiguiente, la Secretaría introdujo la expresión “donde sea posible” para indicar que no hay ninguna obligación de que los países confieran un derecho de marca sobre la base del uso habida cuenta de que hay países que solo confieren ese derecho en virtud de un registro. Por lo que respecta a la cuestión del significado de “respetarán dicho derecho [de marca] anterior” en la primera oración del párrafo 1 del Artículo 13, la Secretaría señaló que esos términos solo se usaron con el propósito de establecer un vínculo entre la primera y la segunda oración. A continuación, al referirse a la cuestión planteada por la Delegación de Francia y el Representante del CEIPI sobre la frase “las Partes Contratantes respetarán dicho derecho [de marca] anterior” y, más en concreto, si esta significaría que siempre que exista un derecho de marca anterior en una Parte Contratante específica, todas las restantes Partes Contratantes tendrán que respetar ese derecho de marca anterior, la Secretaría aclaró que, como es obvio, el derecho anterior solamente se aplicaría en la jurisdicción en la que este exista. Puede que a este respecto sea necesario utilizar una redacción más precisa. En lo tocante a la cuestión planteada sobre el empleo de las palabras “derechos legítimos” en el título del párrafo 1 del Artículo 13, la Secretaría reiteró que la palabra “legítimos” se ha tomado del Artículo 17 del

Acuerdo sobre los ADPIC y también dijo que en el párrafo 1 del Artículo 13 no se habla de “derechos legítimos”, sino de “intereses legítimos”. Además aclaró que la expresión “derechos legítimos” se utiliza en el título porque en el Artículo 13 no se abordan únicamente los derechos de marca anteriores, sino también otros derechos anteriores y los nombres de persona. Con respecto a la sugerencia de que la salvaguardia de las marcas anteriores se limite a las marcas anteriores de bienes de la misma zona geográfica, la Secretaría dijo que no está de acuerdo y apuntó que, a menudo, también hay marcas anteriores que no guardan relación alguna con bienes de la zona geográfica de origen. En lo concerniente a la limitación de la protección de una marca anterior a aquellas situaciones en que no exista revocación, cancelación o invalidación, la Secretaría señaló que ese principio se ha adoptado en el párrafo 3 del Artículo 17, pero indicó también que tal vez debería incluirse igualmente en el Artículo 13. La Secretaría tomó debidamente nota del punto mencionado por el Representante de MARQUES con respecto del párrafo 1 del Artículo 13, pero también hizo hincapié en que en ese párrafo se utiliza una redacción que proviene del párrafo 5 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el que esas palabras se emplean sobre la base de que esa marca parece “idéntica o similar a la denominación o la indicación”.

56. La Secretaría dijo que la disposición contenida en el párrafo 4 del Artículo 13 indica que las disposiciones del párrafo 3 del mismo artículo podrían aplicarse *mutatis mutandis*, si bien especifica que esa aplicación *mutatis mutandis* ha de estar limitada a los derechos anteriores. Esa especificación es necesaria para distinguir el párrafo 4 del Artículo 13 del párrafo 3 de ese mismo artículo, que no se limita al uso *anterior* de un nombre de persona, en sintonía con el párrafo 8 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. En lo concerniente a la pregunta relativa al significado de “otro signo” en el párrafo 4 del Artículo 13, la Secretaría indicó que hay otros derechos legítimos, como las denominaciones de las variedades vegetales o los nombres comerciales, a los que se debe hacer referencia colectivamente en la disposición y que a ello se debe que se haya elegido el término “signo”. Con respecto al párrafo 2 del Artículo 13, recordó que la Delegación del Perú indicó que, con arreglo a su legislación y la legislación de la Comunidad Andina, el principio del “primero en el tiempo, primero en el derecho” se aplica en el caso de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas, de manera que dos denominaciones de origen o dos indicaciones geográficas no podrían coexistir si emplean el mismo término. La Secretaría señaló que en las Notas sobre el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado relativas a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas que figuran en el documento LI/WG/DEV/7/4 se explica que el párrafo 2 del Artículo 13 tiene por objeto abordar la situación de las denominaciones o indicaciones coincidentes, lo que no comporta necesariamente que sean denominaciones o indicaciones homónimas. A modo de ejemplo, la Secretaría mencionó dos registros inscritos en el Registro de Lisboa en los que se emplean palabras coincidentes y que corresponden a vinos en ambos casos: uno atañe a un vino alcoholizado de Portugal, llamado “*Porto*” [en portugués], y el otro, a un vino de Córcega (Francia), de nombre “*Porto Vecchio*”. A este respecto, la Secretaría subrayó que, a pesar de que ambos contienen la palabra “Porto”, no parece que haya conflicto alguno entre uno y otro, tal como pone de manifiesto el hecho de que no se haya pronunciado ninguna denegación. Por lo tanto, los dos coexisten en todos los países que son Partes Contratantes en el Arreglo de Lisboa. La Secretaría observó que es precisamente este tipo de situaciones las que el párrafo 2 del Artículo 13 intenta abordar y también señaló que la propuesta que se formuló consiste en responder a esas situaciones del mismo modo que en el Artículo 13 se abordan los conflictos entre las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, por una parte, y las marcas anteriores, por otra.

57. El Presidente agradeció a la Secretaría sus útiles explicaciones. Añadió que varias cuestiones siguen estando abiertas, como señaló la Secretaría, y que se necesitan orientaciones del Grupo de Trabajo.

58. En referencia al párrafo 1 del Artículo 13, el Representante del CEIPI indicó que, aunque entiende el motivo por el que la Secretaría incorporó las palabras “donde sea posible” en la disposición, sigue opinando que esas palabras son innecesarias, sobre todo porque si una Parte Contratante no reconoce derechos de marca basados en el uso, entonces no existirá conflicto alguno. No obstante, sugirió que la palabra “posible” se sustituya por “aplicable” si se considera necesario.

59. El Presidente dijo que tal vez se puedan omitir las palabras “donde sea posible” en la disposición dado que no son absolutamente necesarias y su omisión no conllevaría imponer a las Partes Contratantes obligación alguna de incluir las marcas adquiridas mediante el uso. Con respecto a la referencia al párrafo 3 que figura en el párrafo 4 del Artículo 13, señaló que entiende que esa referencia se introdujo con la única finalidad de evitar la repetición de la primera parte del párrafo 3. Propuso, por lo tanto, que se repitan las mismas palabras que se emplean en la primera parte del párrafo 3 en la primera parte del párrafo 4 del Artículo 13 a fin de evitar toda duda o malentendido en lo concerniente a la referencia *mutatis mutandis* al párrafo 3.

60. La Secretaría dijo que también podría explicarse en las Notas que las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 13 no comportan que un país vaya a estar obligado a reconocer derechos de marca establecidos meramente por el uso.

61. La Delegación de Francia expresó su apoyo a la propuesta del Presidente de que se repita el texto del párrafo 3 en el párrafo 4 del Artículo 13, y añadió que también debería repetirse la última parte del párrafo 3 en el párrafo 4 de ese mismo artículo. Con respecto a la referencia a “otros signos utilizados en el curso de operaciones comerciales”, la Delegación pidió más aclaraciones a la Secretaría, sobre todo en vista de que en el Acuerdo sobre los ADPIC solamente se hace referencia a “la denominación habitual de una variedad de uva”, mientras que en el párrafo 4 del Artículo 13, en su redacción actual, está comprendida potencialmente cualquier variedad vegetal o raza animal.

62. En opinión del Presidente, la Delegación de Francia planteó una cuestión muy pertinente sobre la relación entre los párrafos 3 y 4 del Artículo 13. En particular, la Delegación señaló acertadamente que, además de la parte introductoria del párrafo 3, la última oración de este párrafo también debe incluirse en el párrafo 4 del Artículo 13 a fin de ocuparse del uso que se haga de tal manera que induzca al público a confusión. En lo tocante a la propuesta de establecer una lista de términos, signos o cualquier otro elemento que pueda entrar dentro del alcance del párrafo 4 del Artículo 13, el Presidente convino en que se necesita mayor claridad con respecto al alcance exacto de las excepciones.

63. La Delegación de la Unión Europea pidió aclaraciones adicionales sobre la relación entre los párrafos 3 y 4 del Artículo 13. Al observar que el párrafo 3 versa sobre la protección del derecho de una persona a usar su nombre en operaciones comerciales, la Delegación dijo que opina que si las disposiciones del párrafo 4 del Artículo 13 son solo coincidentes con las del párrafo 3 de ese mismo artículo, puede que algunas personas entiendan que lo que se protegerá en ese caso, por ejemplo respecto de los nombres de variedades vegetales, solo sería el derecho a usar el nombre de esa variedad vegetal y no el registro del nombre de una variedad vegetal específica.

64. En referencia a la respuesta de la Secretaría a la observación formulada por la Representante de la MARQUES sobre la expresión “idéntica [a]” y “similar a” al final del párrafo 1 del Artículo 13, en el sentido de que ambas expresiones tan solo reflejan la redacción del Acuerdo sobre los ADPIC, la Representante de la INTA dijo que su afirmación anterior de que debería indicarse con absoluta claridad que el Artículo 10 no se aplica en su totalidad a las marcas anteriores se orienta en un sentido similar al de las preocupaciones expresadas por MARQUES. Por consiguiente, reiteró su petición de que se adopte una

redacción específica que muestre con absoluta claridad que todas las situaciones enumeradas en el Artículo 10 no serán aplicables a los derechos de marca anteriores, lo que ayudaría, a su vez, a aclarar que los conceptos de identidad y similitud que aparecen al final del párrafo 1 del Artículo 13 no son un mero subgrupo de las situaciones que se mencionan en el Artículo 10.

65. El Presidente preguntó a la Representante de la INTA si lo que propone es salvaguardar incluso las marcas que podrían inducir a confusión a los consumidores.

66. La Representante de la INTA dijo que el párrafo 1 del Artículo 13 debería servir para que se respeten los derechos de marca anteriores a menos que haya un motivo para invalidar la marca a causa de su carácter descriptivo, su naturaleza engañosa o por algún otro motivo de denegación, invalidación o cancelación.

67. En lo tocante al párrafo 2 del Artículo 13, la Delegación del Perú tomó nota de la explicación ofrecida por la Secretaría de que la disposición no se ocupa necesariamente de los casos de homonimia. Y añadió que consultará a las autoridades de su país.

68. La Delegación de la Federación de Rusia pidió aclaraciones adicionales sobre el párrafo 4 del Artículo 13. Entiende que con la disposición en cuestión se pretende reglamentar la relación entre sujetos y objetos de protección, y se preguntó si será adecuada una disposición de naturaleza general como esa. Dicho de otro modo, la Delegación no está segura de que sea adecuado contar con una disposición que podría reglamentar situaciones relacionadas con derechos que todavía no se han conferido y objetos de protección para los que aún no se ha reclamado protección.

69. La Secretaría dijo que las palabras “las Partes Contratantes” que aparecen en el párrafo 1 del Artículo 13 se modificarán a fin de aclarar que la disposición solo se referiría a la situación que exista en el territorio de una Parte Contratante específica, sin efecto alguno en el territorio de otras Partes Contratantes. En respuesta a la cuestión planteada por la Delegación de Francia respecto de la relación entre el párrafo 4 del Artículo 13 y el párrafo 4 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, la Secretaría señaló que, a su entender, la situación contemplada en el párrafo 4 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC también es la prevista en el párrafo 4 del Artículo 13 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, lo que no significa necesariamente que se deba aplicar el párrafo 4 del Artículo 24 a todas las categorías de productos. Sin embargo, a la vista del alcance de la protección y la cobertura que se brindaría conforme a lo dispuesto en el Artículo 10 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, no sería ilógico que esa disposición se aplicara en ese sentido. En relación con la cuestión planteada por la Delegación de la Unión Europea en cuanto a las denominaciones de variedades vegetales y, en concreto, si la salvaguardia también se aplicaría al registro de variedades vegetales y, en particular, a su denominación, la Secretaría expresó su opinión de que si el registro de la variedad vegetal no se salvaguardara, probablemente tampoco se salvaguardaría el uso. En lo concerniente a la cuestión planteada por la Delegación de la Federación de Rusia en relación con el párrafo 4 del Artículo 13, en el sentido de que han de especificarse los derechos que se pretende abordar en ese párrafo, la Secretaría dijo que no lo hizo por dos motivos: en primer lugar, tampoco se especifican en el actual sistema de Lisboa y, en segundo lugar, la Secretaría necesitaría más información de las delegaciones para determinar qué otros derechos deberían incluirse.

70. En referencia a la relación entre el párrafo 4 del Artículo 13 y el párrafo 4 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC y a si lo que se pretende es ampliar o no el objeto de protección más allá de lo previsto en el párrafo 4 del mencionado Artículo 24, la Delegación de Suiza dijo que, en su opinión, la disposición del párrafo 4 del Artículo 13 es muy amplia. A su parecer, el párrafo 4 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC es un medio para permitir que continúe

un número limitado de usos anteriores, en tanto que, por lo que parece, en el párrafo 4 del Artículo 13 se indica que esos usos individuales podrían emplearse también como medio de invalidación del registro de una denominación de origen o una indicación geográfica dada.

71. El Presidente invitó a la Secretaría a que proporcione aclaraciones adicionales sobre el grado en que el párrafo 4 del Artículo 13 incorpora efectivamente las disposiciones del párrafo 4 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC en vista de que no todas las delegaciones consideran que el mencionado párrafo 4 del Artículo 13 sea una aplicación adecuada de esa disposición específica del Acuerdo sobre los ADPIC. El Presidente tomó nota de la preocupación, muy extendida, de que el párrafo 4 del Artículo 13 sería demasiado amplio si no se especifican más cuáles son los signos, términos y nombres que estarían comprendidos en él.

72. El Representante del CEIPI dijo que el Grupo de Trabajo también tendría que determinar si el párrafo 4 del Artículo 13 debería hacerse extensivo a los términos protegidos por el derecho de autor.

73. Habida cuenta de que el Artículo 13 es una de las disposiciones más importantes del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, la Delegación del Irán (República Islámica del) propuso que se pida a la Secretaría que elabore una versión revisada del Artículo 13 y que se continúe este debate en un momento posterior de la presente reunión sobre la base de esa versión revisada.

74. Al referirse a las cuestiones planteadas por la Delegación de Suiza y otras delegaciones respecto del párrafo 4 del Artículo 13 y su relación con el párrafo 4 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, la Secretaría señaló que en el párrafo 4 del Artículo 13 se estipula que se salvaguardarán solamente los “derechos legítimos”, mientras que si se lee el párrafo 4 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, se observará que no contiene la palabra “derechos”, sino que se alude únicamente al “uso anterior”. Dicho de otro modo, la disposición deja en manos de cada país decidir en qué medida ese uso anterior generaría o no un derecho. Por lo tanto, la Secretaría indicó que el párrafo 4 del Artículo 13 no significa necesariamente que el uso anterior abordado en él genere efectivamente un derecho legítimo. De hecho, si un uso anterior no se traduce necesariamente en un derecho anterior en un país en particular, es obvio que no tendrá que salvaguardarse derecho legítimo alguno.

75. El Presidente tomó nota de que el Grupo de Trabajo apoya la propuesta de la Delegación del Irán (República Islámica del) de que se pida a la Secretaría que elabore una versión revisada del proyecto de Artículo 13 que refleje las sugerencias de redacción que se han formulado, empleando corchetes cuando sea necesario.

EXAMEN DEL ARTÍCULO 17

76. La Delegación de la Unión Europea pidió a la Secretaría que aclare si, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 17, se respetaría la regla de la coexistencia en relación con los derechos anteriores. En este sentido, la Delegación se preguntó si no sería posible reducir y simplificar, de alguna manera, esa oración, habida cuenta de que en el Artículo 2 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado ya se incluyen definiciones tanto de las denominaciones de origen como de las indicaciones geográficas. También propuso, con respecto al párrafo 1 del Artículo 17, que se sustituyan “una denominación que constituya una denominación de origen” y “una indicación que constituya una indicación geográfica” por “denominación de origen” e “indicación geográfica”, respectivamente.

77. La Delegación de Francia expresó su apoyo a la propuesta de la Unión Europea de que se simplifique el texto del párrafo 1 del Artículo 17, especialmente porque en el inciso x) del Artículo 1 se proporciona una definición de “denominación de origen registrada”, a saber: “inscrito en el Registro Internacional de conformidad con la presente Acta”. Por consiguiente, en opinión de la Delegación, no tendría sentido especificar “en virtud de la presente Acta” todas y cada una de las veces que en el texto se aborde una denominación de origen registrada.

78. Con respecto a la cuestión de la coexistencia, la Delegación de Francia dijo que, conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 13, los derechos anteriores no se verían afectados y, por lo tanto, propuso que se emplee una redacción con el sentido de “sin perjuicio del Artículo 13, cuando una Parte Contratante haya denegado”, dado que esto sería más sencillo. Señaló que el problema principal que plantea el Artículo 17 reside en que puede que el plazo para poner fin a las utilidades no se aplique a los términos genéricos, tal como se indica en la nota 7, y, en consecuencia, propuso volver a examinar esa restricción.

79. La Secretaría señaló que en el párrafo 3 del Artículo 17 se abordan aquellos registros internacionales cuyos efectos una Parte Contratante ha invalidado efectivamente a causa de la existencia de un derecho anterior en su territorio. No es necesario que una Parte Contratante en la que los derechos anteriores siempre prevalezcan pronuncie una denegación, habida cuenta de que el Artículo 13 le permitiría salvaguardar los derechos anteriores y no requiere notificar la denegación en ese caso. Sin embargo, cuando se haya pronunciado una denegación, existe la posibilidad de que la Parte Contratante de origen se haya puesto en contacto con la Parte Contratante que ha presentado la denegación a fin de lograr que se retire esta. En caso de que ese retiro lo efectúe una Parte Contratante en la que se contemple la coexistencia, el Artículo 13 seguiría siendo aplicable, de modo que continuaría salvaguardándose el derecho legítimo anterior y se generaría una situación de coexistencia. No obstante, la Secretaría agregó que si, por ejemplo, la denegación fuera retirada por una Parte Contratante a raíz de una decisión de un tribunal en la que se pronuncie la invalidez de una marca anterior, bien porque no ha sido renovada, bien porque el titular ha cancelado su registro, no se aplicaría el Artículo 13. Esto es lo que se intenta establecer en el párrafo 3 del Artículo 17.

80. Con respecto a la cuestión planteada por la frase “una denominación que constituya una denominación de origen registrada en virtud de la presente Acta”, la Secretaría aclaró que se utilizó una frase tan larga porque si solamente se usa el término “denominación de origen”, como propone la Unión Europea, ese término estaría definido con arreglo al Artículo 2; sin embargo, el uso anterior no es el uso de la denominación de origen, sino que se trata de otro uso, a saber: el uso por un tercero de un término que posteriormente ha recibido protección como denominación de origen.

81. En lo tocante a la difícil cuestión de qué debe hacerse respecto del uso de un término genérico en una marca o en otros derechos, la Secretaría señaló que ya se ha planteado varias veces este asunto y, por lo tanto, pidió al Grupo de Trabajo que proporcione orientaciones adicionales sobre cómo debería abordarse. Más concretamente, la Secretaría dijo que la cuestión que ha de abordarse es si se debería o no poner fin gradualmente al empleo de un término genérico en una marca. En este sentido, la Secretaría indicó que parece que en la nota de pie de página N° 7 ya se sugiere que debería ponerse fin gradualmente al uso de un término genérico en una marca.

82. El Presidente solicitó primero orientación al Grupo de Trabajo respecto de excepciones de la protección como la prevista en el párrafo 4 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, que es una excepción en favor de un uso anterior en ciertas condiciones. También pidió el asesoramiento del Grupo de Trabajo en lo tocante a la cuestión de si las excepciones de los derechos pueden calificarse ellas mismas de derechos. ¿No se establece en el párrafo 4 del

Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC una excepción de la protección que, de otro modo, debería brindarse, sin basarse en un derecho específico que tenga que salvaguardarse? En referencia al caso específico de las marcas compuestas que contienen un término genérico entre sus elementos, el Presidente señaló que su primera reacción sería abordar estos casos con arreglo a lo previsto en las disposiciones relativas a los derechos de marca anteriores, en lugar de hacerlo conforme a las disposiciones sobre los términos genéricos.

83. La Delegación de la Unión Europea expresó su respaldo a la nota de pie de página N° 7.

84. La Delegación de la República de Moldova dijo que el uso de un término genérico en una marca debería estar comprendido en el alcance del Artículo 13 porque el uso de un término genérico en una marca también podría dar lugar a la dilución del carácter distintivo de una indicación geográfica o de una denominación de origen.

85. En respuesta a una petición de aclaraciones sobre la nota de pie de página N° 7, la Secretaría señaló que con esa nota se intenta indicar que si el término genérico no está comprendido en el derecho de marca anterior precisamente por el carácter genérico de ese término, se debería poner fin gradualmente al uso del término genérico. Por consiguiente, el uso de una marca anterior solo podría continuar si el propietario de la marca elimina el término genérico de la marca. La Secretaría también indicó que muchas oficinas de marcas exigen un descargo de responsabilidad en los registros de marca respecto de los términos genéricos, en el que se indica con claridad que ese término no está comprendido en la marca y que, en efecto, es un término genérico sujeto a lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del Artículo 17 y a disposiciones de cese gradual de su utilización.

86. En opinión de la Delegación de Francia, el registro de un término genérico que forma parte de una marca no confiere derecho alguno respecto de la utilización de ese término y, por consiguiente, convendría planear el cese gradual de la utilización de ese término genérico también en aquellos casos en que ese término esté registrado como elemento de una marca.

87. La Delegación de Hungría dijo que sería conveniente examinar la legislación nacional de las Partes Contratantes, así como la de los países que se podrían incorporar al sistema, dado que en algunos países, entre ellos Hungría, no es posible cambiar una marca después de haber presentado la solicitud de registro. Esa norma se aplica en lo concerniente al signo que constituye la marca, pero no respecto de la lista de bienes y servicios conexos.

88. La Delegación de Italia manifestó su apoyo a la declaración de la Delegación de Francia.

89. La Delegación de la República de Moldova opinó que sería lógico aplicar el plazo transitorio al uso de un término genérico en una marca, aunque todavía se debe encontrar un mecanismo apropiado para ello, máxime cuando los funcionarios de propiedad intelectual no pueden obligar *ex officio* al propietario de una marca, a modificarla una vez que ha sido registrada.

90. El Presidente opinó que si un término genérico forma parte de una marca registrada y no es posible aplicar el plazo transitorio únicamente al término genérico, ello no implicaría la necesidad de cambiar la forma o la combinación de la marca según fue registrada. En otras palabras, la marca podría mantenerse en el registro en su forma original, pero su propietario estaría obligado a no utilizar el elemento genérico de esa marca. O sea, la disposición solo afectaría a la manera en que se utiliza esa marca registrada. El Presidente añadió que, si el uso de la marca sin el término genérico afectara la validez de la marca, o si ello diera lugar a su revocación por falta de uso, la cuestión se debería dirimir de conformidad con la legislación nacional.

91. La Delegación de la Unión Europea se pronunció en favor del plazo transitorio obligatorio para el caso de un término genérico incorporado en una marca, dado que esa obligación estaría en consonancia con las disposiciones del Artículo 10 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado que protege las indicaciones geográficas contra, por ejemplo, todo uso que pudiera suponer su imitación o usurpación. Con respecto al comentario del Presidente acerca de la distinción entre el plazo transitorio para el uso y la necesidad de introducir cambios en la marca registrada, la Delegación consideró que sería preferible modificar la marca también en el registro, en aras de la seguridad jurídica. En particular, en caso de oposición, por ejemplo, la Delegación se preguntó si el propietario de la marca basaría su oposición contra un tercero sobre la base de la marca según fue registrada o no. En cuanto a las preocupaciones manifestadas respecto de las legislaciones nacionales que no prevén esos cambios en el registro, la Delegación consideró que en vista de que las cláusulas relativas al plazo transitorio se incluirán en un acuerdo internacional, las autoridades nacionales deberán introducir los cambios necesarios previstos en la legislación internacional a fin de cumplir sus obligaciones.

92. A diferencia de lo que aparentemente han entendido algunas delegaciones, el Representante del CEIPI señaló que el párrafo 1 del Artículo 17 es facultativo, dado que el texto dice “la Parte Contratante podrá conceder...”. El Representante preguntó a la Secretaría si se podría dar al grupo de trabajo un ejemplo específico o incluso teórico de una marca que incorpore un término genérico, porque él no puede imaginar el caso de un propietario de una marca que solo utilizara una parte de la marca, a saber, la parte no genérica.

93. En respuesta al comentario formulado por el Representante del CEIPI, el Presidente opinó que la modificación de una marca ya registrada sería igualmente problemática. Añadió que, a su entender, aun con arreglo a los reglamentos de la Unión Europea sobre marcas, el margen para cambiar una marca en el registro de marcas es muy limitado y solo se podrían aceptar cambios pequeños.

94. La Secretaría dijo que la cuestión bajo examen corresponde, efectivamente, al Artículo 13. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 17, un país puede establecer o no un plazo transitorio. En la segunda hipótesis, la protección de la denominación de origen o indicación geográfica cobraría efecto inmediatamente, y la cuestión que se plantearía entonces consistiría en determinar si esa protección permite o no, a los titulares del derecho sobre la denominación de origen o la indicación geográfica, dejar de utilizar la denominación de origen o la indicación geográfica como término genérico en la marca. En otras palabras, la cuestión concierne de hecho al ámbito de protección con arreglo al Artículo 10 y a las salvaguardias previstas en el Artículo 13. El Artículo 17 solo permite atenuar los efectos de los derechos establecidos en relación con la indicación geográfica o la denominación de origen. La cuestión que se examina no es de procedimiento sino sustantiva, dado que se relaciona en gran medida con el ámbito de la protección acordada a la denominación de origen o indicación geográfica registrada, en virtud del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. Además, la Secretaría señaló que la fórmula inicial del párrafo 1 del Artículo 17 “sin perjuicio de la posibilidad de pronunciar una denegación conforme a lo dispuesto en el Artículo 15”, en la práctica implica que si una denominación de origen o indicación geográfica ya se ha utilizado como término genérico en una Parte Contratante dada, esa Parte Contratante puede pronunciar una denegación para resolver la cuestión. Lo mismo se aplica en el caso de un uso previo como término genérico en una marca anterior y, a ese respecto, la Secretaría señaló que la cuestión bajo examen solo se plantearía en ausencia de una denegación.

95. El Presidente indicó que el comentario de la Secretaría reafirma su comentario anterior, a tenor del cual la cuestión se debería abordar con arreglo a las disposiciones sobre derechos de marca anteriores. Agregó que, aparentemente, había dos corrientes de pensamiento, a saber: una que sostiene que es posible identificar elementos separados de una marca que

podrían cambiarse en el registro o dejar de utilizarse; la otra afirma que la marca se debe mantener en su integridad independientemente de que incluya o no un elemento genérico, y que la cuestión se debe regir por las disposiciones sobre derechos de marca anteriores.

96. La Delegación de Francia solicitó información acerca de la diferencia de trato entre los párrafos 1 y 2 del Artículo 17, en vista de que la frase que aparece en el párrafo 1, a saber, “la Parte Contratante notificará a la Oficina Internacional acerca de dicho plazo, conforme al procedimiento estipulado en el Reglamento”, no figura en el párrafo 2. En cuanto a los ejemplos prácticos de marcas que incorporan un elemento genérico, la Delegación se refirió a marcas registradas en etiquetas de vinos o envases de productos que contienen una denominación de origen o indicación geográfica como un término genérico que es objeto de un descargo de responsabilidad.

97. La Secretaría aclaró que el párrafo 2 se aplicaría de la misma forma que el párrafo 1, e indicó que la disposición se modificaría para reflejar más claramente ese punto.

EXAMEN DEL CAPÍTULO I DEL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO (ARTÍCULOS 1 A 4) JUNTO CON LA REGLA 4 DEL PROYECTO DE REGLAMENTO

98. Con respecto a la frase “y que hayan dado al producto su notoriedad” en la última parte del inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 2, la Delegación de Italia preguntó si es un requisito adicional o meramente una aclaración de lo anteriormente establecido en esa disposición. En cuanto al Artículo 3 y la Regla 4, la Delegación opinó que también se debería proporcionar a la Oficina Internacional la información que una parte interesada podría necesitar para utilizar los recursos jurídicos disponibles en una Parte Contratante dada, especialmente porque la Administración competente podría no ser la misma a la que una parte interesada se debería dirigir para utilizar los recursos jurídicos disponibles en la Parte Contratante en cuestión.

99. En referencia al párrafo iii) del Artículo 1, la Delegación de Hungría preguntó si esa disposición no debería abarcar también el Reglamento vigente en el actual Arreglo de Lisboa, dado que el Arreglo de Lisboa continuará en vigor hasta tanto todos sus Estados miembros se hayan adherido al Arreglo de Lisboa revisado. En relación con el párrafo xi) del Artículo 1 y el párrafo xii) del Artículo 1, la Delegación sugirió ampliar su alcance al párrafo 2 del Artículo 2, que proporciona alguna información adicional al apartado a) del párrafo 1 del Artículo 2, a saber, que todo el territorio de una Parte Contratante se podría considerar como “zona geográfica de origen”. Además, la Delegación sugiere que se examine la posibilidad de fusionar en una sola disposición los textos de los párrafos xi) y xii) del Artículo 1. La Delegación manifestó su esperanza de que en el texto modificado que se está examinando se disipen las inquietudes por las cuales la Secretaría debió poner entre corchetes las disposiciones relativas a zonas geográficas de origen transfronterizas en el párrafo 2 del Artículo 2 y el párrafo 4 del Artículo 5. La Delegación de Hungría considera que esas disposiciones son de importancia vital. En cuanto al Artículo 3, la Delegación entiende que la idea es que cada Estado miembro designe una única Administración competente. Sin embargo, el párrafo 2 de la Regla 4 prevé la posibilidad de designar diferentes Administraciones nacionales para diferentes atribuciones o áreas de competencia. La Delegación señaló también que el Artículo 4 transmite la idea errónea de que en virtud del Arreglo de Lisboa actual es posible registrar indicaciones geográficas.

100. En referencia a la definición de denominación de origen contenida en el inciso i) del párrafo 1 del Artículo 2, la Delegación de la República de Moldova manifestó que prefiere la expresión “se deban” a “sean imputables”. En cuanto al párrafo 2 de la Regla 4 del proyecto de Reglamento en la que se establece que las Partes Contratantes pueden designar varias Administraciones competentes, “si son aplicables sistemas de protección diferentes con

respecto a las denominaciones de origen en la Parte Contratante de origen y se haya facultado a Administraciones diferentes para esos sistemas de protección diferentes”, la Delegación se pregunta si esa posibilidad solo se aplicaría en el caso previsto en el párrafo 2 de la Regla 4, o si sería posible extender su aplicación a la situación de esos países en los que diferentes Administraciones son responsables de diferentes tipos de productos. A ese respecto, la Delegación señaló, por ejemplo, que en algunos países el Ministerio de Agricultura tiene atribuciones en materia de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas de productos agrícolas, mientras que las oficinas de propiedad intelectual se ocupan de la protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas de productos artesanales.

101. El Representante del CEIPI volvió a referirse al comentario formulado por la Delegación de Hungría acerca del alcance del término “Reglamento” mencionado en el Artículo 1, y preguntó si aún es posible o apropiado establecer reglas comunes tales como las existentes en otros sistemas de la OMPI, entre ellos los de Madrid o La Haya, antes de organizar una conferencia diplomática para la adopción del Arreglo de Lisboa revisado. En relación con el párrafo xvii) del Artículo 1 el Representante señaló que le incomoda la definición propuesta de “persona moral” por dos motivos. En primer lugar porque “persona moral” es un concepto utilizado sin ningún problema en otros tratados administrados por la OMPI, aun cuando nunca se intentó definir ese concepto. En segundo lugar, opina que la definición que figura en el párrafo xvii) del Artículo 1 es demasiado extensa, o demasiado breve. Legislaciones nacionales tales como la Suiza, por ejemplo, se refieren a tipos específicos de empresas que no estarán necesariamente abarcadas por la definición propuesta. A ese respecto, dijo que estima que podría ser peligroso ofrecer esa definición tan detallada que, de hecho, podría volverse demasiado restrictiva y quizá también, demasiado amplia. En definitiva, pregunta si es necesario y adecuado incluir esa definición en el tratado, y si no sería preferible incorporarla en las notas del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

102. En cuanto al párrafo 1 del Artículo 2, el Representante del CEIPI señaló que la versión francesa del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado aboga por una elección entre “*notoriété*” y “*réputation*”, mientras que la versión inglesa solo utiliza la palabra “*réputation*”. A ese respecto, dijo que el término “*notoriété*” en la versión francesa tiene su origen en el actual Arreglo de Lisboa concluido solo en francés. Añadió que en la traducción inglesa del texto francés auténtico se utiliza la palabra “*reputation*”. Por otra parte, en el Acuerdo sobre los ADPIC, negociado en inglés, la palabra “*reputation*” de la versión inglesa se traduce al francés como “*réputation*”. El Representante añadió que no ve claramente la diferencia entre “*notoriété*” y “*réputation*”. No obstante, dado que se trata de una revisión del Arreglo de Lisboa, propone mantener la palabra “*notoriété*” también en la versión francesa del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, y mantener la palabra “*reputation*” en la versión inglesa. Asimismo, indicó que la conferencia diplomática podría acordar una declaración según la cual, a los fines del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, los términos franceses “*notoriété*” y “*réputation*” se deban entender como sinónimos.

103. El Representante del CEIPI solicitó aclaración sobre la nota 4 de pie de página, correspondiente al inciso ii) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 2, a tenor de la cual “la notoriedad del producto puede servir de prueba de la conexión entre la calidad, la reputación u otra característica del producto y su origen geográfico”, ya que, en su opinión, la redacción es bastante ambigua por cuanto la “notoriedad” como prueba del vínculo entre la reputación del producto y su origen geográfico no significa mucho. Además, preguntó si no sería preferible trasladar el párrafo 1 del Artículo 2 al Artículo 1 y modificar ligeramente el Artículo 1 de modo que diga “expresiones y definiciones abreviadas”. En lo concerniente al subtítulo del párrafo 2 del Artículo 2, sugirió suprimir la “s” del término “*Area’s*” en la frase de la versión inglesa “*Possible Geographical Area’s of Origin*”. Por último, propuso una pequeña

modificación del Artículo 4, de forma que la última parte de la frase diga “los datos relativos a esos registros internacionales” en lugar de “los datos relativos a la situación de esos registros internacionales”.

104. La Delegación de la Unión Europea opinó que el texto del párrafo xii) del Artículo 1 debería decir “zona geográfica transfronteriza de origen”, en aras de la coherencia con el párrafo xi) del Artículo 1. Con respecto al párrafo 1 del Artículo 2, la Delegación observó que la formulación utilizada aún se aparta del texto del Acuerdo sobre los ADPIC en lo relativo a la definición de indicaciones geográficas, y recomendó una mayor armonización con ese texto. Como observación general, la Delegación señaló que sería conveniente elegir una terminología coherente en el inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 2, bien sea “denominación” o “término”. Además, indicó que la definición de la expresión “denominación de origen” en la legislación de la Unión Europea no exige el requisito de notoriedad. En relación con el párrafo 2 del Artículo 2, la Delegación sugirió que se utilice la expresión “Parte Contratante de origen” y se sustituya la palabra “puede” por “deberá”, de modo que la frase diga “deberá consistir en la totalidad del territorio de una Parte Contratante de origen o en una región o una localidad de una Parte Contratante”. Posteriormente, la Delegación pidió a la Secretaría que aclare si la definición propuesta en el inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 2 abarca un término como “*Reblochon*”, un conocido nombre geográfico que designa un producto agrícola. La Delegación señaló que de conformidad con el Artículo 5 del Reglamento (UE) N° 1151/2012, el nombre que identifica a un producto como su denominación de origen o indicación geográfica no debe incluir ni contener, necesariamente, el nombre de una zona geográfica.

105. La Delegación de Serbia manifestó su satisfacción por las definiciones de denominación de origen e indicación geográfica proporcionadas en el Artículo 2. La Delegación respaldó a la Delegación de la República de Moldova en lo relativo a la expresión “se deban” que figura en la definición de denominación de origen. Esa expresión tiene un significado más firme que “sean imputables”, y es más afín al concepto de denominación de origen.

106. En relación con la definición de “persona moral” recogida en el párrafo xvii) del Artículo 1, la Delegación de Francia preguntó por qué se menciona una “persona individual” si normalmente toda persona es una persona natural. Además, la Delegación señaló que si la intención es aludir a empresas individuales, estas están abarcadas por el concepto de empresas o negocios. En cuanto al Artículo 2, la Delegación manifestó su preferencia por mantenerlo como una disposición separada, en vez de incluirlo en el Artículo 1 como había sugerido el Representante del CEIPI. La Delegación dijo que no puede proponer ninguna solución respecto de la diferencia entre “*notoriété*” y “*réputation*” en francés o “*reputation*” en inglés. Añadió que es necesaria una aclaración, por cuanto la versión francesa del Acuerdo sobre los ADPIC utiliza la palabra “*réputation*” para “*reputation*”, y “*notoriété*” siempre que se refiere a marcas muy conocidas. Además, la Delegación reiteró el comentario que había hecho en la reunión anterior, a saber, que la expresión “y que hayan dado al producto su notoriedad” se utiliza en plural en la versión francesa, lo que implica que se refiere a las cualidades que otorgan al producto su notoriedad, mientras que en la formulación actual del Arreglo de Lisboa la notoriedad está vinculada al nombre y no a las características del producto. En cuanto a la nota 3 de pie de página correspondiente al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 2 concerniente a las denominaciones de origen, la Delegación manifestó su grave preocupación, porque parece indicar que la notoriedad del producto puede servir de “prueba de la conexión entre la calidad o las características del producto y el entorno geográfico de la zona de elaboración”. Por último, con respecto al párrafo 2 del Artículo 2 relativo a “Posibles zonas geográficas de origen”, la Delegación señaló que en francés, en ciertos casos, por “zona de origen” se podría entender todo el territorio de una Parte Contratante, pero también un territorio más pequeño que una “localidad”, por lo que sugirió que se reemplace el término “localidad” por “lugar particular”.

107. La Delegación del Irán (República Islámica de) cuestionó la necesidad de incluir una definición de persona moral en el párrafo xvii) del Artículo 1, especialmente porque el concepto de persona moral se podría definir de diversas maneras en diferentes legislaciones nacionales. En ese contexto, la Delegación manifestó también sus dudas acerca de la necesidad de definir “zona geográfica de origen” y “zona geográfica de origen transfronteriza” en los incisos xi) y xii) respectivamente, sobre todo porque ambos puntos contienen referencias a las definiciones que figuran en el Artículo 2. Como observación general, la Delegación reiteró su petición de suprimir las notas de pie de página o reducir su número en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. En lo relativo a la cuestión de la “notoriedad”, la Delegación recordó la sugerencia que había hecho en una reunión anterior, de reemplazar cualquier referencia a notoriedad por la expresión “se conoce tradicionalmente que” en la definición de denominación de origen. Al mismo tiempo, su propuesta fue cuestionada por algunas delegaciones, pero, según se acordó, la Secretaría facilitará un texto para garantizar que cuando se presente a la Oficina Internacional una nueva solicitud de denominación de origen a los fines de su registro con arreglo al Sistema de Lisboa, no se realice ninguna misión exploratoria con el fin de determinar si las características o la calidad del producto se deben realmente, químicamente o físicamente a la zona geográfica o a factores humanos o naturales de esa región. La Delegación opinó que la Secretaría ha logrado ese objetivo en la nota de pie de página del inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 2. No obstante, en caso, necesario, el texto se podría modificar de modo que la última parte de la frase dijera “cuando la calidad o las características del producto se deban, o se considere que se deben, exclusiva o fundamentalmente al entorno geográfico...”.

108. La Delegación de Venezuela (República Bolivariana de) opinó que en español los términos “notoriedad” y “reputación” eran sinónimos.

109. En relación con los comentarios formulados por el Representante del CEIPI y la Delegación del Irán (República Islámica de) sobre el párrafo xvii) del Artículo 1, la Delegación de Georgia dijo que en virtud de la legislación de su país, un organismo gubernamental también se podría considerar como una persona moral. Por lo tanto, opinó que el párrafo xvii) del Artículo 1, la lista de entidades que se podrían considerar como personas morales debería incluir también una referencia a organismos estatales, autoridades públicas u organismos gubernamentales.

110. La Delegación de Suiza estuvo de acuerdo con la sugerencia de suprimir la definición de persona moral en el párrafo xvii) del Artículo 1. En cuanto al Artículo párrafo xvi) del Artículo 1, la Delegación pidió se le aclarase por qué el término “beneficiario” había sustituido a la expresión “titular del derecho a usar...” utilizada en el actual Reglamento del Arreglo de Lisboa. Con respecto al párrafo 1 del Artículo 2, la Delegación preguntó si no se podría simplificar de alguna manera esa disposición mediante la fusión de los apartados a) y b) en un único párrafo seguido de los incisos i) y ii). Además, en relación con las indicaciones geográficas, la Delegación sugirió que se utilice la definición del Acuerdo sobre los ADPIC a fin de evitar interpretaciones diferentes entre los dos instrumentos. Gracias a la intervención de la Delegación del Irán (República Islámica de), la Delegación puede entender mejor el objetivo de las notas 3y 4 de pie de página, aunque tiene la impresión de que se quieren reinterpretar las definiciones de “notoriedad” y “reputación” establecidas en el Arreglo de Lisboa y el Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegación apoyó la sugerencia del Representante del CEIPI en favor de una declaración concertada respecto de los conceptos de “*réputation*” y “*notoriété*”.

111. La Delegación de Rumania compartió las dudas manifestadas por el Representante del CEIPI y otras delegaciones en lo concerniente a la definición propuesta de persona moral. En relación con los términos franceses “*réputation*” y “*notoriété*”, la Delegación considera que los

dos términos no son sinónimos, y dado que la palabra “*notoriété*” se utiliza más comúnmente en la legislación sobre marcas, prefiere se utilice la palabra “*réputation*” en el inciso ii) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 2 de la versión francesa del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

112. En relación con la estructura del Artículo 2, la Delegación del Perú sugirió que la última parte del párrafo 1 del Artículo 2 se pase al comienzo del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 2, de forma que diga “La presente acta se aplica a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas: i) se entenderá por denominación de origen toda denominación [...]; ii) se entenderá por indicación geográfica toda indicación [...]”. Con respecto a la definición propuesta de denominación de origen, la Delegación opina que la formulación propuesta sugiere que el nombre de un país ya no se podría utilizar como denominación de origen y que solo se reconocería como denominación el nombre de una zona geográfica situada en ese país. En consecuencia, la Delegación sugirió que se vuelva a la formulación del Arreglo de Lisboa. En cuanto al uso de los términos “notoriedad” o “reputación”, la Delegación considera que en la versión española se debe utilizar la palabra ‘reputación’, como ya lo había manifestado en la reunión anterior.

113. La Delegación de Portugal convino en que la definición de persona moral se podría suprimir del Artículo 1. Con respecto a la definición de denominación de origen que figura en el inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 2, la Delegación manifestó su preferencia por la expresión “se deban”, a “sean imputables”. Además, coincidió con la Delegación de Francia en la conveniencia de mantener el Artículo 2 separado del Artículo 1.

114. La Delegación de la Federación de Rusia respaldó la sugerencia formulada por otras Delegaciones de suprimir la definición de persona moral. En virtud de la legislación rusa es posible realizar actividades empresariales no solo como persona moral, sino también como una persona que no reúne las condiciones de una persona moral. Por consiguiente, la Delegación consideró que la redacción actual de la definición de persona moral no es satisfactoria y, por lo tanto, se suma a la propuesta de suprimir completamente su texto y observar la definición recogida en la legislación nacional de cada Parte Contratante. En lo concerniente a las definiciones de “denominación de origen” y “zona geográfica de origen”, la Delegación opinó que esas definiciones se deben armonizar más aún con la definición de denominación de origen existente en el actual Arreglo de Lisboa. Por último, la Delegación manifestó que en el inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 2 prefiere la expresión “se deban”, a “sean imputables”.

115. La Delegación de Costa Rica apoyó la sugerencia hecha por la Delegación del Perú en relación con la estructura del Artículo 2. Con respecto a la definición de persona moral proporcionada en el párrafo xvii) del Artículo 1, la Delegación dijo que coincide con otras Delegaciones en la conveniencia de observar la legislación nacional de cada Parte Contratante para abordar esa cuestión.

116. La Delegación del Iraq se sumó a la opinión según la cual los términos “*notoriété*” y “*réputation*” no son sinónimos en francés. “*Réputation*” deriva del hecho de que el público en general conoce el producto o una denominación dada, mientras que el término “*notoriété*” es un concepto más bien filosófico, no relacionado con el conocimiento o desconocimiento que tenga el público de un producto o nombre determinado.

117. En su resumen de las deliberaciones, el Presidente dijo que la sugerencia de pasar las definiciones del Artículo 2 al Artículo 1 no ha obtenido apoyo suficiente, dado que muchas Delegaciones se han pronunciado a favor de mantener el Artículo 2 separado del Artículo 1. En cuanto al párrafo iii) del Artículo 1, de momento, el Grupo de Trabajo considerará que habrá dos conjuntos separados de reglas, uno correspondiente al Arreglo de Lisboa actual, y el otro al proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. No obstante, como ocurrió en el caso del

Acuerdo de Madrid y el Protocolo de Madrid, el Grupo de Trabajo no excluye la posibilidad de fusionar esos reglamentos en un reglamento común cuando lo estime oportuno. La supresión de la definición de persona moral ha recibido un sólido apoyo. La noción de persona moral es un concepto horizontal no específico ni de las denominaciones de origen ni de las indicaciones geográficas; además, se lo utiliza ampliamente en otros instrumentos de la OMPI en que no lo definen. Por otra parte, dado que es un concepto de uso generalizado, incluso fuera del ámbito de la propiedad intelectual, la noción de persona moral debería estar definida, en todo caso, en el sistema jurídico de cada Parte Contratante. Sin embargo, en vista de que esto podría no disipar las preocupaciones manifestadas por algunas Delegaciones a ese respecto, sugirió que la Secretaría considere la posibilidad de incluir una explicación, bien sea en las notas o en una nota de pie de página, o en una declaración de la conferencia diplomática, a fin de aclarar que el concepto de persona moral se debería interpretar de la manera más amplia posible.

118. El Presidente observó que, al parecer, en la formulación del párrafo inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 2, la mayoría de las Delegaciones prefieren la expresión “se deban”, a “sean imputables”. También observó que reiteradamente se ha abogado por armonizar más aún la definición de indicación geográfica recogida en el inciso ii) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 2 con la del Acuerdo sobre los ADPIC. En cuanto a la cuestión consistente en determinar si el nombre de un país se podría utilizar como denominación de origen o indicación geográfica, el Presidente remitió a la primera frase del párrafo 2 del Artículo 2 en que se hace referencia a “la totalidad del territorio de una Parte Contratante” que parece confirmar que el nombre de un país se podría utilizar como indicación geográfica o denominación de origen. También se propuso suprimir los corchetes en la segunda frase del párrafo 2 del Artículo 2 relativa a las zonas transfronterizas. En relación con el término “reputación” que figura en el Artículo 2, independientemente de que en francés “*notoriété*” y “*réputation*” sean sinónimos o no, el Presidente opinó que la mejor manera de superar el problema sería incluir una declaración interpretativa acordada en el Arreglo de Lisboa revisado, en la que se indique que “*notoriété*” y “*réputation*” son sinónimos a los fines del Arreglo. También se señaló que los textos francés e inglés del Artículo 2 no concuerdan plenamente.

119. El Presidente observó que se han planteado diversas cuestiones relativas al Artículo 3, especialmente para determinar si podría haber diferentes Administraciones competentes en función de las categorías de productos o de los diferentes cometidos que les correspondan en la aplicación del Arreglo. Además, observó que se ha sugerido que un Parte Contratante notifique también el nombre de la Administración, según se indica en el Artículo 14. Por último, dijo que toma nota de la sugerencia de suprimir en el Artículo 4 las palabras “la situación de”.

120. El Representante del CEIPI apoyó la idea de acordar una declaración en la que se indique que los términos “*notoriété*” y “*réputation*” se deben entender como sinónimos a los fines del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

121. En respuesta a las preguntas formuladas, la Secretaría se refirió primeramente a la última frase del inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 2 que dice “y que hayan dado al producto su notoriedad”, en vista de que algunas Delegaciones preguntaron si ello supone un requisito adicional. La Secretaría recordó que el párrafo 2 del Artículo 2 del actual Arreglo de Lisboa ya incluye ese requisito y, en ese sentido, queda claro que no es un requisito adicional. En cuanto al párrafo iii) del Artículo 1, la Secretaría dijo que la Regla 7, que trata sobre la “Inscripción en el Registro Internacional”, se orienta hacia un reglamento común, por cuanto la disposición concierne a inscripciones en el registro internacional en virtud del Arreglo de Lisboa o del Arreglo de Lisboa revisado. En lo relativo a la posibilidad de designar diferentes Administraciones competentes, la Secretaría señaló que la Regla 4 del Arreglo de Lisboa y del Arreglo de Lisboa revisado ya prevén esa posibilidad. Con respecto a

la petición de designar diferentes administraciones encargadas de distintos tipos de productos, la Secretaría aclaró que la finalidad de la disposición concerniente a la “Administración competente” consiste ciertamente en determinar qué organismo gubernamental se comunicará con la Oficina Internacional de conformidad con los procedimientos del Sistema de Lisboa, y nada más que eso. A diferencia de la esfera relativa a las marcas y patentes, en el ámbito de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen podrían existir diversos organismos nacionales encargados de otorgar la protección. Por consiguiente, es preciso que cada Parte Contratante indique cuál será el organismo, el ministerio o la oficina competente que se comunicará con la Oficina Internacional de conformidad con los procedimientos del Arreglo. Ahora bien, el hecho de que una Parte Contratante designe a una administración dada, a los fines de las comunicaciones con la OMPI en virtud de los procedimientos del Sistema de Lisboa, no implica que esa sea la única Administración competente en materia de protección de indicaciones geográficas y denominaciones de origen en esa Parte Contratante. En el párrafo 2 del Artículo 2 hay un error tipográfico en la versión inglesa (“Possible Geographical Area’s of Origin”) que se debe corregir para que diga “Possible Geographical Areas of Origin”. Como lo señaló el Presidente, la finalidad del párrafo 2 del Artículo 2 consiste en responder a las peticiones formuladas en una reunión anterior a fin de aclarar que la totalidad del territorio de una Parte Contratante también podría constituir una denominación de origen o indicación geográfica. En relación con la frase “o un término conocido por hacer referencia a dicha zona” mencionada en el párrafo inciso ii) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 2, la Secretaría explicó que se la introdujo en el texto para aclarar que los términos no geográficos que han cobrado una connotación geográfica también se pueden inscribir en virtud del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. En ese contexto, la Secretaría reiteró que esa posibilidad ya está prevista en el actual Arreglo de Lisboa, según confirmó en 1970 la Asamblea de la Unión de Lisboa en 1970, en particular en el caso de la denominación de origen “*Reblochon*”. Además, la Secretaría aclaró que esa misma frase no se incluye en el inciso ii) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 2, en la definición de indicaciones geográficas, porque en la reunión anterior del Grupo de Trabajo ese aspecto suscitó puntos de vista diferentes entre las Delegaciones. Más precisamente, algunas Delegaciones opinaron que la palabra “indicación” es suficientemente amplia para abarcar también los conceptos que no son geográficos en sentido estricto, mientras que otras manifestaron una opinión diferente sobre ese tema.

122. La Delegación del Perú dijo que toma nota de la aclaración proporcionada por la Secretaría, a tenor de la cual una denominación de origen o una indicación geográfica también puede incluir el nombre del propio país; no obstante, sugirió que ello se refleje más claramente en las definiciones incluidas en el párrafo 1 del Artículo 2.

EXAMEN DEL CAPÍTULO II DEL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO (ARTÍCULOS 5 A 7) JUNTO CON LAS REGLAS 5 A 8 DEL PROYECTO DE REGLAMENTO

123. En relación con el párrafo 1 del Artículo 6, la Delegación de Tailandia sugirió que después de la expresión “en debida forma” se introduzcan las palabras “según se especifica en el Reglamento” de modo que el texto diga “tras recibir una solicitud de registro internacional de una denominación de origen o de una indicación geográfica, presentada en debida forma según se especifica en el Reglamento, [...]”.

124. Con respecto al inciso ii) del párrafo 2 del Artículo 5, la Delegación de México preguntó si es suficiente una mera referencia a “una federación o asociación que represente a los beneficiarios”, o si se deben proporcionar ejemplos de ese tipo de beneficiarios o usuarios.

125. En cuanto al párrafo 3 del Artículo 5, la Delegación de la República de Moldova preguntó si las Partes Contratantes en el Arreglo de Lisboa revisado deben efectuar una declaración relativa a sus posiciones respecto de la posibilidad de presentar solicitudes

directas en el momento de su adhesión, o si la Oficina Internacional deberá verificar, para cada una de las solicitudes que los beneficiarios presenten directamente, si la legislación de la Parte Contratante de origen ofrece o no esa posibilidad a los beneficiarios. Con respecto al inciso v) del apartado a) del párrafo 2 de la Regla 5 del proyecto de Reglamento, la Delegación señaló que en caso de una denominación de origen, “una zona geográfica de producción del producto” sería la zona geográfica de origen. En consecuencia, la Delegación sugirió que en el inciso v) del apartado a) del párrafo 2 de la Regla 5 solo se mantenga la expresión “la zona geográfica de origen”. Por último, en relación con la Regla 5, la Delegación manifestó su preferencia por la opción B.

126. Con respecto al inciso iii) del apartado a) del párrafo 2 de la Regla 5, que exige se mencione “la denominación de origen o la indicación geográfica para la que se solicita el registro, en el idioma oficial de la Parte Contratante de origen o, cuando la Parte Contratante de origen tenga varios idiomas oficiales, en uno o varios de dichos idiomas”, la Delegación de la Unión Europea señaló que la Unión Europea no podría cumplir ese requisito, y por consiguiente sugirió que sólo se exija que en la solicitud internacional conste la denominación de origen o indicación geográfica en el idioma o idiomas en los que conste en la inscripción, el acto o la decisión en cuya virtud se haga concedido la protección en la Parte Contratante de origen. En cuanto al párrafo 2 de la Regla 5, la Delegación manifestó su preferencia por la opción A, porque, en su opinión, la información que establece el vínculo entre el producto y su origen geográfico es crucial y, por lo tanto, debe ser obligatoria para poder verificar el cumplimiento de todas las condiciones exigidas en las definiciones de indicación geográfica o denominación de origen. En lo relativo al inciso ii) del párrafo 3 de la Regla 5, que dice, “En la solicitud de registro internacional [...] se podrá indicar o incluir: [...] ii) traducciones de la indicación geográfica en los idiomas que desee el solicitante”, la Delegación solicitó a la Secretaría que aclare cuál sería el efecto jurídico de esas traducciones adicionales de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen. A ese respecto, la Delegación señaló que, en el caso de la Unión Europea, solo los términos registrados en el país de origen se pueden registrar para los productos agrícolas y alimenticios. Además, la Delegación señaló que las especificaciones deben incorporar esos términos únicamente en el idioma utilizado para describir un producto determinado en la zona geográfica definida. En conclusión, la Delegación opinó que es importante observar los mismos principios en el proyecto de Reglamento y aceptar solamente el registro internacional de un término en la forma en que está registrado en la Parte Contratante de origen.

127. Con respecto a la Regla 8, el Representante del CEIPI observó que faltan los subtítulos en los párrafos 1 y 2. En cuanto al párrafo 2 de la Regla 8, pidió que se aclare si ello supone que la Oficina Internacional deberá decidir si reduce el importe o el porcentaje de la tasa aplicable, y en qué medida.

128. En relación con el apartado a) del párrafo 4 del Artículo 5 y la cuestión relativa a las zonas geográficas transfronterizas, la Delegación de Rumania opinó que la aplicación de los incisos i) y ii) podría dar lugar a controversias y, consiguientemente, sugirió simplificar el texto limitando la disposición al inciso i) del apartado a) del párrafo 4 del Artículo 5.

129. La Delegación de Hungría, en cambio, reiteró su firme apoyo a la supresión de los corchetes en el párrafo 4 del Artículo 5.

130. Con referencia a la Regla 5, la Delegación de Francia opinó que la opción A podría exigir un considerable trabajo administrativo, dado que la Oficina Internacional debería traducir los datos probatorios de la existencia de ese vínculo, y por lo tanto la Delegación prefiere la opción B.

131. La Delegación de Italia también manifestó su preferencia por la opción B de la Regla 5.

132. La Delegación de Tailandia solicitó mayor aclaración sobre el Artículo 7 y la Regla 8 concernientes a la tasa de registro, especialmente respecto de qué tasas se deben pagar a las demás Partes Contratantes y a la Oficina Internacional.

133. En su resumen de las deliberaciones, el Presidente confirmó que el párrafo 3 del Artículo 5 incluye una disposición facultativa. La posibilidad de que los beneficiarios presenten solicitudes directamente a la Oficina Internacional solo existe si la legislación de la Parte Contratante en cuestión así lo permite. Por consiguiente, en ausencia de una disposición que prevea expresamente esa posibilidad, solo será de aplicación párrafo 2 del Artículo 5. Con referencia a la pregunta planteada por la República de Moldova con el ánimo de saber si se exigirá a una Parte Contratante que efectúe una declaración o envíe una notificación a la Oficina Internacional indicando si su legislación prevé o no la posibilidad de que los beneficiarios presenten directamente una solicitud, el Presidente invitó a la Secretaría a que aclarase ese punto. A continuación, el Presidente abordó una cuestión planteada en torno al sentido exacto de la lista no exhaustiva que figura en el inciso ii) del párrafo 2 del Artículo 5 y la pertinencia o no de nombrar a determinadas federaciones y asociaciones como ejemplos de personas morales a las que podría abarcar esa disposición. El Presidente observó que una delegación había reiterado su preocupación por la cuestión relativa a las zonas geográficas transfronterizas mencionadas en el párrafo 4 del Artículo 5, mientras que otra delegación había recomendado vivamente que se mantengan y supriman los corchetes del párrafo 4. El Presidente consideró que las preocupaciones planteadas con respecto al párrafo 4 del Artículo 5 se relacionan principalmente con el riesgo de controversias entre beneficiarios privados procedentes de Partes Contratantes que comparten una zona geográfica transfronteriza y actúan, en cierta forma, unilateralmente. No obstante, el Presidente señaló que según se desprende de conversaciones internas sobre ese asunto, el malentendido se debería en gran medida a un problema de redacción relacionado con la versión francesa del párrafo 4 del Artículo 5, e indicó que el texto se modificará para disipar las preocupaciones de esa delegación. En cuanto al Artículo 7, recordó que la Delegación de Tailandia preguntó si se deben pagar tasas de designación específicas por Parte Contratante. En cuanto a las dos opciones propuestas en la Regla 5, el Presidente señaló que la Unión Europea había expresado su preferencia por la opción A, mientras que las demás delegaciones que se habían pronunciado a ese respecto lo hicieron en favor de la opción B. Añadió que una de las Delegaciones que expresaron su preferencia por la opción B preguntó por el significado y el propósito exactos del texto de la opción A referido a “los datos correspondientes a la protección concedida”. Además, el Presidente recordó que se había planteado una cuestión relacionada particularmente con los efectos jurídicos de las traducciones mencionadas en el inciso ii) del párrafo 3 de la Regla 5. A ese respecto, indicó que la Unión Europea había objetado la posibilidad de presentar una solicitud que incluyera la denominación de origen o indicación geográfica en más de un idioma. Por último, se refirió a la cuestión planteada en relación con el párrafo 2 de la Regla 8.

134. Con respecto a la relación entre los párrafos 2 y 3 del Artículo 5, la Secretaría confirmó la explicación ofrecida por el Presidente, y señaló que la formulación inicial del Artículo 5.2 aclara que la disposición del párrafo 2 está sujeta al párrafo 3. En cuanto a la cuestión planteada por la Delegación de la República de Moldova, y a la luz de la experiencia de la Oficina Internacional respecto de los sistemas de Madrid y La Haya, la Secretaría indicó que una Parte Contratante puede formular una declaración, bien sea en el momento de su adhesión al Arreglo revisado, o con posterioridad. En relación con la cuestión planteada por la Delegación de México acerca de la inclusión de una lista de determinadas personas morales en el inciso ii) del párrafo 2 del Artículo 5, la Secretaría recordó que, en anteriores reuniones, algunas delegaciones estimaron que una mera referencia a “personas morales” es insuficientemente clara, lo que sugiere la necesidad de aclarar expresamente que “una federación o asociación que represente a los beneficiarios” también puede presentar solicitudes. Además, la expresión “u otros derechos relativos a la denominación de origen o la indicación geográfica” se añadió para aclarar que los propietarios de marcas de certificación

en los países que protegen las indicaciones geográficas mediante marcas de certificación, también pueden presentar solicitudes. La Secretaría agregó que la última parte de la frase, referida a un grupo de productores que represente a los beneficiarios “con independencia de su composición y de la forma jurídica en la que se presenten”, se incluyó para disipar una preocupación de la Delegación de la Unión Europea, a saber, que también pudieran existir grupos de personas morales que no reunieran las condiciones de una federación o asociación.

135. Con respecto a la cuestión planteada por la Delegación de Rumania en relación con el párrafo 4 del Artículo 5, la Secretaría tenía la impresión de que había un malentendido debido a un problema de redacción en la versión francesa del apartado b) del párrafo 4 del Artículo 5, formulado de manera ligeramente diferente a la del texto inglés. En todo caso, el sentido de esa disposición consiste en que, por ejemplo, si existen dos Partes Contratantes que comparten una zona transfronteriza, y una de ellas no permite a sus nacionales presentar solicitudes directamente, los beneficiarios de la otra Parte Contratante, que sí permite la presentación directa de solicitudes, no tendrán derecho a presentar una solicitud para la totalidad de la zona transfronteriza, sino solo para la parte de esa zona situada en el territorio de su propia Parte Contratante.

136. En lo que atañe a la pregunta formulada por la Delegación de Tailandia acerca de las tasas de registro, a saber, si se deberían pagar a las Partes Contratantes tasas adicionales, por ejemplo tasas de designación, además de las mencionadas en la Regla 8, la Secretaría indicó que ello no es así en virtud del sistema de Lisboa actual, en el que se contempla el pago de una tasa única de CHF 500 pagaderos a la Oficina Internacional. Con respecto a la pregunta relativa a la última parte del párrafo 2 de la Regla 8, a saber, si incumbe a la Oficina Internacional determinar si una tasa se reducirá hasta en un 50%, o menos, la Secretaría indicó que si el Grupo de Trabajo prefiere acordar esa facultad a la Asamblea de la Unión de Lisboa, el texto se puede modificar consiguientemente.

137. Con referencia a las opciones A y B de la Regla 5, la Secretaría manifestó su acuerdo con la Delegación de Francia, en cuya opinión, si fuese obligatoria la transmisión de “los datos correspondientes a la protección concedida”, ello supondría definitivamente una carga adicional para la Oficina Internacional, en particular en relación con la traducción de las inscripciones en el registro. Con respecto a la cuestión planteada por la Delegación de la Unión Europea acerca de las traducciones en el contexto del inciso iii) del apartado a) del párrafo 2 de la Regla 5 y el inciso ii) del párrafo 3 de la Regla 5, la Secretaría indicó que ambas disposiciones son similares a las que se aplican actualmente en el marco del sistema de Lisboa. Más precisamente, ese sistema permite que los países con más de un idioma oficial registren una denominación de origen en ambos idiomas oficiales, si así lo desean. Asimismo, la Secretaría señaló que en virtud del inciso ii) del párrafo 3 de la Regla 5 se permitirá que todo país agregue en su solicitud traducciones adicionales en cualquier otro idioma de su elección. En ese contexto, la Secretaría indicó que la finalidad de esas traducciones en otros idiomas es facilitar las medidas de observancia en los países en que se utilizan esos idiomas. Añadió que la cuestión planteada por la Delegación de la Unión Europea a ese respecto no es totalmente clara y, en consecuencia, solicitó a la Delegación de la Unión Europea una aclaración adicional que permita comprender mejor la objeción a la posibilidad de registrar una denominación de origen o indicación geográfica en más de un idioma oficial, o de incluir varias traducciones de la denominación de origen o indicación geográfica en una solicitud.

138. La Delegación de Francia consideró que el problema que plantea la opción A concierne realmente al alcance de esa obligación. Si se adoptara la opción A, ello obligaría a la Oficina Internacional a examinar “los datos correspondientes a la protección concedida”, a fin de asegurar la integridad de la aplicación. Además, la Delegación preguntó sobre qué base la Oficina Internacional determinaría la integridad o no de la información o los datos correspondientes.

139. La Delegación de la Unión Europea indicó que le preocupa principalmente el efecto jurídico de las traducciones adicionales de la denominación de origen o indicación geográfica que se presenten en la solicitud. A ese respecto, la Delegación recordó también que en virtud de la legislación de la Unión Europea se acuerda protección a la denominación de origen o indicación geográfica registrada en el país de origen.

140. En cuanto al efecto jurídico de las traducciones que se presenten, la Secretaría señaló que el alcance de la protección con arreglo al Artículo 10 se extiende a la denominación de origen o indicación geográfica en su versión traducida.

141. En lo concerniente a la Regla 8.2, el Representante del CEIPI opinó que la facultad para decidir la dispensa del pago del 50% de la tasa debería incumbir a la Asamblea de la Unión de Lisboa, tal como lo sugirió la Secretaría.

142. Al concluir las deliberaciones, el Presidente dijo que sería preferible dejar a la Asamblea de la Unión de Lisboa la facultad de decidir, bien sea una dispensa del 50% o una reducción de la tasa, habida cuenta, particularmente, de que la Asamblea tiene atribuciones para modificar el Reglamento y las tasas con arreglo al Artículo 22 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. Además, el párrafo 3 del Artículo 5 se modificará para exigir a toda Parte Contratante que desee acogerse a esta opción, la presentación de una declaración. Hasta el momento no se ha resuelto la cuestión relativa al apartado b) del párrafo 4 del Artículo 5, por lo que se mantendrán los corchetes. Las opciones A y B de la Regla 5 también se mantendrán.

EXAMEN DE LOS ARTÍCULOS 8, 9, 12 Y 14 DEL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO

143. En relación con el Artículo 8 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, la Delegación de la República de Moldova solicitó se incluya una precisión para aclarar que una Parte Contratante estará obligada a proteger una denominación de origen o indicación geográfica si no ha rechazado la inscripción en el registro internacional o invalidado sus efectos y, por supuesto, siempre que no exista una declaración de renuncia a esa protección en su territorio.

144. Con referencia al Artículo 12, la Delegación de Hungría estimó conveniente separar la duración de la inscripción en el registro internacional y la cancelación en la primera parte de la frase en la que se declara que la protección de una denominación de origen o indicación geográfica será ilimitada en el tiempo salvo en caso de anulación. En otras palabras, la separación de esos dos elementos contribuiría a aclarar que la protección ilimitada en el tiempo no se debe a la ausencia de anulación en sí misma. En cuanto a la introducción de la noción de tolerancia en la última parte del Artículo 12, la Delegación señaló que la regla correspondiente del Acuerdo sobre los ADPIC, a saber el párrafo 7 del Artículo 24, figura en la sección de “excepciones” de ese Acuerdo. A ese respecto, opinó que, al parecer, la redacción del Artículo 12 convierte la excepción en una regla obligatoria. Además, el alcance del párrafo 7 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se limita a las marcas, mientras que el Artículo 12 es más amplio y, por lo tanto, va más allá del párrafo 7 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.

145. La Delegación de la Unión Europea solicitó aclaración acerca de las repercusiones del Artículo 12, dado que la disposición no fija ningún criterio ni período de tiempo en relación con el principio de tolerancia. Además, la Delegación opinó que la ‘tolerancia’ es un concepto perteneciente al ámbito de las marcas que no tiene cabida en un instrumento sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

146. Las Delegaciones de Francia e Italia compartieron la opinión de la Delegación de Hungría y propusieron simplemente que la protección sea ilimitada en el tiempo. Las Delegaciones también expresaron su preocupación respecto de la introducción del concepto de tolerancia en el Artículo 12.

147. El Representante del CEIPI sugirió que se suprima la palabra “nacional” en la última línea del Artículo 14, dado que el Arreglo de Lisboa revisado posiblemente permitirá la adhesión de organizaciones intergubernamentales.

148. El Representante de la ABPI manifestó su apoyo por el texto del Artículo 12, e indicó que si bien el concepto de tolerancia se utiliza mayormente en relación con las marcas, ello no implica que no se lo pueda utilizar en el ámbito de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. No obstante, opinó que en el texto actual se omite el plazo exigido para hacer valer el principio de tolerancia.

149. El Representante de la INTA compartió las opiniones del Representante de la ABPI en lo relativo al Artículo 12.

150. Con respecto al Artículo 14, la Delegación de Italia consideró que faltaba el término “*ex officio*” después de las palabras “organismo público” en la frase que dice “la protección de las denominaciones de origen registradas puedan ser entabladas por un organismo público”. Seguidamente, la Delegación solicitó que se aclare si la referencia al “sistema jurídico” es suficientemente amplia para abarcar medidas legislativas y administrativas.

151. El Presidente observó que, por diversos motivos, la formulación actual del Artículo 12 no concitaba un apoyo suficiente en el Grupo de Trabajo. Uno de los motivos es que, en opinión de algunas delegaciones, la disposición simplemente debería declarar que la protección es ilimitada en el tiempo y no está sujeta a renovación, como en el caso del Arreglo de Lisboa. Además, algunas delegaciones se oponen a la idea de combinar la duración de la protección con cuestiones que quizá no guarden relación directa con la duración de la protección, por ejemplo, la cancelación, renuncia o tolerancia. El Presidente preguntó si el párrafo 7 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC realmente hace necesaria una referencia al principio de tolerancia en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

152. La Secretaría dijo que la idea subyacente en la referencia al principio de tolerancia en el Artículo 12 no consiste en exigir que todas las Partes Contratantes adopten ese principio. Al igual que el párrafo 7 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Artículo 12 solo implicará esa posibilidad si una indicación geográfica o denominación de origen no se pueda seguir invocando debido a la tolerancia en una Parte Contratante dada, por lo que, evidentemente, cesaría la protección en ese país en particular respecto de todo aquello que haya sido objeto de tolerancia. Análogamente, la referencia a la invalidación o renuncia no implica que todas las Partes Contratantes deban invalidar o renunciar. La Secretaría convino en que la disposición podría dividirse ciertamente en dos párrafos, a saber, uno sobre la duración de la protección en sí misma y otro sobre la posible limitación en el tiempo de la protección, a raíz de la renuncia, invalidación o tolerancia. La Secretaría aclaró que la cuestión relativa a la renovación no se ha abordado en la disposición deliberadamente, por cuanto algunos países que imponen tasas para la renovación de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas en virtud de sus legislaciones nacionales podrían abstenerse de adherirse al tratado, ya que en ese caso no podrían recaudar tasas de

renovación y con ello perderían ingresos necesarios para mantener su sistema nacional de denominaciones de origen o indicaciones geográficas. A ese respecto, la Asamblea de la Unión de Lisboa debería prever la posibilidad de establecer tasas de renovación en el futuro, si fuera necesario.

153. El Presidente indicó que el principio de tolerancia no da lugar a la pérdida de protección, al menos con arreglo a la legislación sobre marcas de la Unión Europea y Hungría. En otras palabras, la protección se mantiene, pero el propietario de la marca ya no puede ejercer sus derechos frente al tercero que ha utilizado su marca en la Parte Contratante en que se observa el principio de tolerancia. Con respecto a la renovación, el Presidente opinó que si el texto incluyera una disposición referida a la “duración de la protección”, la cuestión de la renovación también se debería incluir en él. El Presidente manifestó que no creía necesario hacer referencia a la cancelación, renuncia o invalidación en el Artículo 12.

154. La Delegación de Italia solicitó aclaración adicional sobre el significado preciso de “tolerancia”; y preguntó si significa que el propietario de una denominación de origen o indicación geográfica registrada con arreglo al sistema de Lisboa pierde la protección en todas las Partes Contratantes en las que no haya ejercido sus derechos adquiridos mediante ese registro.

155. El Presidente dijo que en virtud del principio de tolerancia, si el propietario de una indicación geográfica o una denominación de origen tolera el uso no autorizado de su indicación geográfica o denominación de origen por un tercero durante cierto período de tiempo, dicho propietario no podrá hacer valer sus derechos después de que expire un plazo específico respecto de ese tercero. En ese contexto, señaló que en el caso de las marcas el plazo es generalmente de cinco años.

156. El Representante de la AIPPI opinó que el uso del concepto de tolerancia en el contexto de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas sería bastante complicado, dado que, a diferencia del caso de las marcas, existen múltiples beneficiarios. ¿Tendrán que saber todos los beneficiarios que su denominación se está utilizando indebidamente y actuar en consecuencia de manera colectiva? ¿O será suficiente con que uno de ellos actúe para evitar la pérdida del derecho sobre una denominación de origen o indicación geográfica en la Parte Contratante en la que tiene lugar la infracción? El Representante de la AIPPI señaló también que, aun cuando los derechos sobre la denominación protegida se perdieran en virtud del principio de tolerancia, el uso de la denominación o indicación por parte de terceros se podría considerar engañoso con arreglo a la legislación sobre competencia desleal. En ese sentido, la introducción del concepto de tolerancia en el Arreglo de Lisboa revisado no solucionaría realmente el problema. En todo caso, si el Grupo de Trabajo decide en última instancia introducir el principio de tolerancia, esa posibilidad se debería consignar claramente en el Arreglo, como en el caso del Acuerdo sobre los ADPIC.

157. La Representante de la MARQUES coincidió con el Representante de la AIPPI en lo concerniente al carácter del concepto de tolerancia, y también compartió la opinión de la Secretaría, según la cual se debería incluir una disposición relativa al principio de tolerancia en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. A ese respecto, la Representante preguntó si se podría solucionar la cuestión mediante la inclusión de una disposición, después del Artículo 13, que ofreciera a las Partes Contratantes la posibilidad de reconocer una limitación de derechos basada en el principio de tolerancia.

158. La Delegación del Irán (República Islámica de) indicó que el concepto de tolerancia no existe en el marco de la legislación iraní sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen, y por lo tanto manifestó su preferencia por la supresión de ese concepto en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

159. La Delegación del Perú recordó que el párrafo 1 del Artículo 7 del actual Arreglo de Lisboa establece que el registro efectuado ante la Oficina Internacional garantiza la protección sin renovación, y sugirió que esa frase se reproduzca en el Artículo 12. Seguidamente, la Delegación preguntó si el texto del Artículo 12, además de tratar sobre una posible terminación de la protección en otra Parte Contratante, se refiere también a una posible cancelación del registro internacional cuando el derecho no se renueve en la Parte Contratante de origen. A ese respecto, la Delegación señaló que la legislación de algunos países establece que la duración del registro de una denominación de origen o indicación geográfica podría durar 10 años. Por lo tanto, el Artículo 12 también deberá reflejar el hecho de que, con arreglo a algunas legislaciones, un registro puede caducar después de transcurrido cierto tiempo. Por último, la Delegación indicó que ni la legislación del Perú ni la de la Comunidad Andina incorporan el concepto de tolerancia en relación con las indicaciones geográficas.

160. El Representante de oriGIn dijo que la posible introducción del concepto de tolerancia se debería examinar detenidamente, en vista de los riesgos que supone para los beneficiarios de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, que suelen ser pequeños productores con recursos financieros limitados.

161. La Delegación de Hungría respaldó la sugerencia de la Delegación del Irán (República Islámica de), de suprimir el concepto de tolerancia en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, especialmente porque no sería aplicable en la mayoría de los casos. En lo que concierne a la renovación, la Delegación opinó que sería muy importante la contribución de los Estados no miembros que han mostrado cierto interés por adherirse al Arreglo de Lisboa revisado.

162. La Delegación de Australia indicó que el Artículo 12 es una disposición que podría excluir a miembros posiblemente interesados en adherirse al sistema, debido a que solo en unos pocos países se protegen las indicaciones geográficas mediante sistemas que incluyan la renovación. En otras palabras, si la disposición impide que una Parte Contratante proteja las indicaciones geográficas mediante un sistema que incluya la renovación, ello podría suponer un problema para lograr una participación más amplia en el sistema de Lisboa.

163. El Presidente observó que se estaba llegando a un consenso para abordar la cuestión relativa a la duración y renovación de la protección, separadamente de la cuestión concerniente a los efectos jurídicos de la cancelación, renuncia e invalidación. Con respecto al principio de tolerancia, al parecer la mayoría consideró que si la cuestión se abordara en el marco del Arreglo de Lisboa revisado, ello se debería hacer mediante una disposición que aludiera a la tolerancia como una posible limitación de la observancia de los derechos sobre una indicación geográfica o denominación de origen y, al mismo tiempo, dejara margen para que la cuestión se abordase en las legislaciones nacionales.

164. El Representante del CEIPI dijo no que estaba seguro en absoluto, de que el mero hecho de no mencionar el principio de tolerancia implicara necesariamente que no se lo pudiese aplicar en una Parte Contratante.

165. El Presidente confirmó que si la cuestión de la tolerancia no se trata en el Arreglo, eso significa simplemente que, a reserva del cumplimiento de otras disposiciones del Arreglo, la adopción o no del principio de tolerancia se podrá precisar en las legislaciones nacionales de las Partes Contratantes.

166. En lo concerniente a determinar si la posibilidad de renovación se debería mencionar o no en el Artículo 12, la Delegación de Francia recordó que el objetivo del Grupo de Trabajo consistía en abrir el sistema a todo tipo de sistemas jurídicos nacionales de protección de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La Delegación opinó que la inclusión

de una disposición por la cual en algunas Partes Contratantes las indicaciones geográficas o denominaciones de origen podrían estar sujetas a renovación plantearía nuevamente la cuestión relativa a la legislación nacional aplicable. A ese respecto, la Delegación recordó que un Estado que utilizara el sistema de marcas para proteger sus indicaciones geográficas podría mantener o no esa certificación o esas marcas colectivas en el marco de un mecanismo de renovación. La Delegación también señaló que si una indicación geográfica protegida como marca no se renovara en la Parte Contratante de origen, la autoridad nacional competente simplemente tendría que notificarlo a la Oficina Internacional y enviar una petición de cancelación del registro internacional de la indicación geográfica o denominación de origen en cuestión. Por consiguiente, la Delegación de Francia opinó que no es conveniente dar mayor complejidad al texto del Arreglo de Lisboa revisado con la introducción de aspectos específicos de los sistemas nacionales de protección, tales como los relativos a renovación.

167. En relación con los efectos jurídicos de una cancelación o renuncia, la Delegación de Francia opinó que la inclusión de esas cuestiones en el Artículo 12 podría complicar la situación, sobre todo porque ese tema ya se trata en el Reglamento. Con respecto al concepto de tolerancia, la Delegación observó que la mayoría de las Delegaciones parecían oponerse a la introducción de ese principio en el Arreglo de Lisboa revisado. En cuanto al Artículo 14, la Delegación consideró necesario examinar la cuestión planteada por Italia acerca de una mención específica de las soluciones disponibles, dado que la protección de las denominaciones de origen, así como la de otros derechos de propiedad intelectual, no incumbe solo a las autoridades judiciales, sino también a las administrativas, entre ellas a las autoridades aduaneras.

168. En lo concerniente a la renovación, el Presidente señaló que también se debe determinar si una Parte Contratante distinta de la Parte Contratante de origen puede exigir que la protección de un registro internacional se renueve en su territorio. Aparentemente, el Arreglo de Lisboa actual no prevé esa posibilidad, dado que la protección se debe acordar por el tiempo que dure la protección de la denominación de origen en la Parte Contratante de origen.

169. La Delegación de Francia convino en que las Partes Contratantes tienen la obligación de proteger la denominación de origen o indicación geográfica registrada con arreglo al sistema de Lisboa, durante el tiempo que dure la protección en la Parte Contratante de origen, independientemente de que exista o no un mecanismo de renovación previsto en la legislación nacional de una Parte Contratante.

170. En referencia al caso de una indicación geográfica registrada como marca de certificación en una Parte Contratante dada, que no se renovase en el ámbito nacional y respecto de la cual la Administración nacional competente emitiera subsiguientemente una solicitud de cancelación en el registro internacional con arreglo al sistema de Lisboa, el Representante del CEIPI preguntó si en la práctica ello supondría establecer un sistema de dependencia. El Representante se preguntó si en ese caso, al igual que en el sistema de Madrid para el registro internacional de marcas, la Parte Contratante de origen estaría obligada a solicitar la cancelación de ese registro internacional en virtud del Arreglo de Lisboa revisado. También preguntó si el Grupo de Trabajo se proponía crear un sistema de dependencia en toda regla entre el registro internacional y la protección en la Parte Contratante de origen.

171. La Secretaría dijo que hasta la fecha se habían producido 105 cancelaciones en el marco del sistema de Lisboa. A ese respecto, la Regla 15 del actual Reglamento de Lisboa exige que la Parte Contratante que solicita la cancelación especifique los detalles que la motivan. A diferencia del sistema de Madrid, el actual sistema de Lisboa no exige que la Parte Contratante en la cual la protección ha caducado solicite la cancelación. La Secretaría también destacó que el Arreglo de Lisboa solo se refiere al caso en que la protección caduca

porque la denominación de origen se vuelve genérica en la Parte Contratante de origen, y no menciona ninguna otra situación. En aras de la transparencia y en relación con la situación jurídica en la Parte Contratante, la Secretaría opinó que podría ser conveniente introducir un requisito que obligue a una Parte Contratante de origen a presentar una solicitud de cancelación del registro internacional si la protección en esa Parte Contratante de origen hubiese caducado.

172. El Presidente recordó que en virtud del Artículo 6 del Arreglo de Lisboa no podrá considerarse que una denominación de origen acordada en una de las Partes Contratantes del Arreglo de Lisboa ha llegado a ser genérica en otras Partes Contratantes, mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen. El Artículo 6 no establece que la protección solo pueda cesar en la Parte Contratante de origen porque el término se ha vuelto genérico. Con respecto al Artículo 14, el Presidente dijo que el texto actual del Arreglo de Lisboa se refiere a “acciones legales”, y opinó que la palabra “legales” no se debe interpretar de una manera restrictiva tal que excluya las medidas administrativas. En cuanto al comentario efectuado por la Delegación de la República de Moldova acerca del Artículo 8, el Presidente indicó que la expresión “de conformidad con las cláusulas de la presente acta” significa que de no existir renuncia, cancelación o invalidación, será obligatorio proteger el registro internacional.

EXAMEN DE LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DEL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO

173. El Presidente informó al Grupo de Trabajo que la Secretaría ha distribuido el texto oficioso solicitado relativo al Artículo 13, e indicó que abriría las deliberaciones sobre ese tema después del examen de los Artículos 10 y 11.

174. En relación con el Artículo 10, el Representante del CEIPI observó ante todo que, en los dos puntos del inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 10, la versión francesa utiliza el tiempo presente, por ejemplo en el caso de la expresión “*which amounts to its usurpation*”, mientras que el inglés utiliza el modo potencial en las expresiones “*which would amount to its usurpation*” y “*which would be detrimental to, or exploit unduly, its reputation*”, y opinó que ambas versiones se deben armonizar. Además, preguntó si las disposiciones de esos dos puntos eran acumulativas o alternativas, y sugirió que se aclarara ese aspecto mediante la adición de los términos “bien sea”, u “o” o “y” al final del primer punto. Seguidamente, observó que el Artículo 10.1.a).ii incorpora una lista de términos diferentes en francés y en inglés, y preguntó qué diferencia había entre “*origine*” y “*provenance*”. Señaló que, en la versión francesa el término “*origine*” se utiliza dos veces en la misma frase y, por consiguiente, sugirió suprimir una que aparece entre “*provenance*” y “*nature*”. Además, indicó que el término “*characteristics*” se ha traducido al francés como “*caractéristiques essentielles*”, y sugirió armonizar los textos de las versiones francesa e inglesa con las definiciones del párrafo 1 del Artículo 2, para que digan simplemente “la calidad o las características del producto”. Con respecto a la opción B del Artículo 10.1.b) en su versión inglesa, el Representante preguntó a qué se refiere la palabra “*it*” en la tercera línea, y señaló que en el texto francés el término “*it*” se ha traducido como “*la situation*”. Con respecto al texto francés del Artículo 11, dijo que opina que sería conveniente ceñirse en la mayor medida posible a la formulación utilizada en el actual Arreglo de Lisboa y decir “[...]ne pourra être considérée comme devenu générique [...]”.

175. La Delegación de Francia sugirió que en el inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 10 se estipule claramente que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas no solo estarán protegidas contra un uso de la denominación de origen en el que se utilicen palabras idénticas sino contra el uso de palabras que no sean idénticas pero que sin embargo evoquen a la denominación de origen. En cuanto al comentario efectuado por el

Representante del CEIPI acerca de la relación entre los dos puntos, la Delegación opinó que sería importante que se los vinculara mediante la conjunción “o”, dado que ambas disposiciones no son acumulativas, sino más bien, dos opciones independientes y distintas. En lo concerniente al Artículo 10.1.b)ii), la Delegación dijo que ante todo es preciso aclarar las diferencias entre las versiones francesa e inglesa. La Delegación manifestó además su preferencia por la opción B, por cuanto no solo prevé casos en que las marcas no abarcan productos no originarios de la región, sino también productos que no cumplan plenamente los requisitos exigidos para utilizar una denominación de origen o indicación geográfica determinada. Al referirse al párrafo 2 del Artículo 10 titulado “Presunción en caso de utilización por terceros”, la Delegación indicó que ese título sigue planteando problemas. En primer lugar, es difícil comprender el concepto de “terceros” utilizado y, en segundo lugar, por lo general, cuando alguien presenta una reclamación debida a una infracción de sus derechos sobre una indicación geográfica o denominación de origen por parte de un tercero, el reclamante debe demostrar que ha habido una infracción real de sus derechos. La inversión de esta carga de la prueba exigiría una modificación de la legislación nacional. En lo relativo al párrafo 3 del Artículo 10, la Delegación observó que la disposición parecía transmitir la idea de que el Arreglo de Lisboa revisado podría impedir el registro internacional, cuando, de hecho, el registro internacional de una denominación de origen solo se puede impedir en razón del incumplimiento de un requisito oficial. Por último, con respecto al Artículo 11, la Delegación señaló que la versión francesa contiene dos opciones “*ne peut pas [être considérée comme ayant] [avoir] acquis*”, mientras que la versión inglesa contiene solo una opción, a saber, “*be considered to have*”. Por consiguiente, la Delegación sugirió que se retomara en la mayor medida posible el texto según estaba actualmente en el Arreglo de Lisboa, a saber, “no podrá considerarse que haya asumido carácter genérico”.

176. La Delegación de la Unión Europea opinó que el primer punto del inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 10 se debe dividir en dos puntos separados, con el fin de aclarar que la disposición se refiere a tres situaciones alternativas. A ese respecto, la Delegación especificó que el primer punto comenzaría con la expresión “respecto de productos del mismo género”, mientras que el segundo comenzaría con las palabras entre corchetes “[que representaría usurpación o imitación [o evocación]]”, y finalmente el tercero comenzaría con la expresión “que perjudique o explote indebidamente su notoriedad”. La Delegación observó que las opciones A y B del apartado b) del párrafo 1 del Artículo 10 están inspiradas probablemente en las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC que prohíben a terceros el registro de marcas que consistan en una denominación de origen o indicación geográfica o las contengan. Sin embargo, la Delegación opinó que esas opciones no reproducen fielmente las pertinentes disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegación manifestó su preferencia por la opción B, porque abarca todos los casos correspondientes al nivel de protección previsto en el apartado a). En cuanto al Artículo 11, la Delegación seguía opinando que sería más apropiado declarar simplemente que una denominación de origen o indicación geográfica registrada no puede convertirse en genérica.

177. La Delegación de Suiza consideró que la redacción propuesta por la Delegación de Francia es muy apropiada para el inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo, dado que sería una buena manera de ampliar la protección a aquellos casos en que una indicación geográfica o una denominación de origen no se reprodujeran idénticamente.

178. La Delegación de Italia también respaldó la redacción propuesta por la Delegación de Francia para el inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 10. Además, la Delegación manifestó su preferencia por la opción B en el apartado b) del párrafo 1 del Artículo 10. La Delegación manifestó algunas dudas respecto del párrafo 2 del Artículo 10 e indicó, en particular, que la frase “utilización [...] en relación con productos del mismo género a los que se aplique la denominación de origen o la indicación geográfica” parecía problemática, y por lo tanto propuso utilizar la formulación anterior que dice “utilización [...] por una persona que no esté autorizada en el registro internacional a utilizarlas”. En cuanto al párrafo 3 del Artículo 10

sobre homonimia, la Delegación expresó sus dudas acerca de la conveniencia de que una disposición de ese tipo figurara en absoluto en el arreglo, y compartió las inquietudes manifestadas por la Delegación de Francia a ese respecto. En lo relativo al Artículo 11, la Delegación sugirió suprimir la actual expresión *mutatis mutandis* y añadir una referencia completa a ambas denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Con respecto a los términos entre corchetes '[considerarse que]', la Delegación se sumó a la sugerencia de la Delegación de Francia de mantener el texto actual del Arreglo de Lisboa.

179. La Delegación del Perú expresó su preferencia por la opción B que figura en apartado b) del párrafo 1 del Artículo 10. En cuanto al párrafo 3 del Artículo 10, recordó que había manifestado la posición de su país sobre ese asunto en la etapa inicial del debate y reiteró su petición de que se suprima dicha disposición del texto, tanto más cuanto que el actual Arreglo de Lisboa tampoco incluye una disposición de este tipo.

180. La Delegación de Serbia opinó que resultaría más fácil entender el inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 10 si en éste se señalara de manera explícita que los dos incisos presentan situaciones alternativas. Indicó además que está de acuerdo con la propuesta formulada por la Delegación de la Unión Europea de plantear tres alternativas en lugar de dos. Asimismo, expresó su preferencia por la opción B del apartado b) del párrafo 1 del Artículo 10.

181. Con respecto al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 10, la Representante del INTA reiteró la preocupación manifestada por la Representante del INTA en reuniones anteriores acerca del uso del término "evocación" que no es suficientemente claro y previsible. Además, lamentó el hecho de que el principio de prioridad sólo se incorpora de manera indirecta en el apartado b) del párrafo 1 del Artículo 10 mediante una referencia al párrafo 1 del Artículo 13. Con el fin de aportar mayor claridad, sugirió que se incorpore explícitamente en el apartado b) del párrafo 1 del Artículo 10 una referencia al principio de prioridad. Asimismo, propuso que se reúnan los asuntos abarcados por el apartado b) del párrafo 1 del Artículo 10 y el Artículo 13, en un sólo artículo que aborde de manera exhaustiva la relación existente entre las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y las marcas. Señaló que la opción A no ha contado con mucho apoyo por parte de las Delegaciones. Sin embargo, en cuanto al inciso ii) de la opción A, reiteró las preocupaciones de la Representante del INTA con respecto a la factibilidad de la incorporación de una referencia a los "requisitos para utilizar la denominación de origen o la indicación geográfica", puesto que resultará muy difícil para las oficinas de marcas verificar el cumplimiento de dichos requisitos en el contexto de los procedimientos solicitud de marca.

182. El Representante de origen solicitó aclaraciones sobre la expresión "respecto de productos del mismo género" que figura en el inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 10 y expresó particular interés en saber si el término "mismo género" se refiere a productos idénticos o comparables. Con respecto al segundo inciso que dice "que perjudique o explote indebidamente su reputación" se preguntó si la formulación también se refiere a los casos en los que el nombre es utilizado para designar géneros distintos de productos. Como ilustración, indicó que mediante la experiencia de los productores en el ámbito de las indicaciones geográficas, se ha determinado que cada vez son más frecuentes los casos de imitación o utilización indebida de la indicación geográfica que afecta a distintos géneros de productos e incluso servicios. Con respecto al apartado b) del párrafo 1 del Artículo 10, manifestó su preferencia por la opción B, al tiempo que sugirió que se añada al final del párrafo la frase "Se anularán las marcas que se hayan registrado incumpliendo lo dispuesto en el presente párrafo". Por último, se mostró a favor de que se suprima el párrafo 3 del Artículo 10.

183. Refiriéndose a la frase que dice “las Partes Contratantes denegarán o invalidarán el registro de una marca” que figura en el apartado b) del párrafo 1 del Artículo 10, la Delegación de Suiza señaló que no todos los países prevén procedimientos de invalidación para sus oficinas de marcas. Por lo tanto, sugirió que primero se proceda a identificar los distintos casos existentes antes de que se proponga un mecanismo común de invalidación.

184. Refiriéndose al párrafo 3 del Artículo 10, la Delegación de Chile consideró que a pesar de que el actual Arreglo de Lisboa carece de una disposición relativa a la homonimia, la existencia de denominaciones de origen o indicaciones geográficas homónimas ha sido reconocida en la práctica en el marco del Arreglo de Lisboa. Por lo tanto, estimó que el párrafo 3 del Artículo 10 propuesto busca sencillamente codificar una norma que ya se aplica en el marco del actual Arreglo de Lisboa. Además, dijo que en cualquier caso se deberá respetar el párrafo 3 del Artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.

185. A modo de resumen preliminar de los debates, el Presidente dijo con respecto a los incisos i) y ii) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 10 que se podría tener en cuenta las sugerencias del Representante del CEIPI para alinear las versión francesa y la inglesa. El carácter alternativo de los apartados del inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 10 podría aclararse mediante el uso de la palabra “o” al final del primer apartado. Si en definitiva se decide incluir tres apartados en lugar de dos, como lo ha sugerido la Delegación de la Unión Europea, la misma palabra “o” también debería añadirse al final del segundo apartado. El Presidente consideró evidente que el segundo apartado se aplica a distintos géneros de productos. Asimismo, recordó la sugerencia formulada por la Delegación de Francia de añadir las palabras “o evocación” después de “toda utilización” en el párrafo introductorio del inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 10 y de suprimir el texto entre corchetes al final del primer apartado.

186. El Presidente concluyó a continuación que se perfila un cierto consenso entorno a la opción B del apartado b) del párrafo 1 del Artículo 10, a pesar de que se podría aclarar que la disposición sólo se aplicaría a las marcas con una fecha de prioridad posterior a la fecha en la que se concedió la protección a la denominación de origen o la indicación geográfica en la Parte Contratante de que se trate. Refiriéndose a la sugerencia del Representante de oriGIn de añadir la frase “Se anularán las marcas que se hayan registrado incumpliendo lo dispuesto en el presente párrafo” al final del apartado b) del párrafo 1 del Artículo 10, el Presidente opinó que la preocupación planteada por oriGIn ya ha sido atendida puesto que el texto ya señala que “las Partes Contratantes denegarán o invalidarán el registro de una marca”. En cuanto a la observación formulada por la Delegación de Suiza acerca de la posibilidad de que la invalidación no se realice *ex officio*, el Presidente descartó la posibilidad de retomar la formulación del Acuerdo sobre los ADPIC que plantea que la obligación de denegar o invalidar el registro de marcas *ex officio*, si la legislación de la Parte Contratante lo permite, o a petición de una parte interesada. Puesto que nadie respaldó la opción A, el Presidente dijo que el Grupo de Trabajo seguirá avanzando en su labor sobre la base de la opción B únicamente.

187. El Presidente observó que algunas Delegaciones se mostraron a favor de que se suprima el párrafo 2 del Artículo 10, mientras que otras sugirieron que se suprima la referencia a terceros en el subtítulo del párrafo. A este respecto, el Presidente opinó que el subtítulo podría decir “[presunciones de utilización ilícita]”. Con respecto al párrafo 3 del Artículo 10, el Presidente sugirió que se mantenga la disposición entre corchetes por el momento porque una de las delegaciones se opone de manera muy clara a una disposición sobre la homonimia, mientras que otra apoya firmemente que se mantenga la disposición en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y otras siguen dudando. En cuanto al Artículo 11, dijo que la primera frase podría modificarse a fin de que comience por “una denominación protegida en calidad de denominación de origen registrada o una indicación geográfica

protegida en calidad de indicación geográfica registrada”, al tiempo que tomó nota de la solicitud de que se mantenga el texto actual del Arreglo de Lisboa, a saber, la frase “no podrá considerarse que haya asumido el carácter de denominación genérica”.

188. La Delegación del Perú indicó que el sistema de Lisboa está estructurado de una manera que permite que, en última instancia, sean las Partes Contratantes quienes decidan acerca de la concesión de la protección en su territorio, una vez recibida la notificación de un nuevo registro efectuado en la Oficina Internacional. En otras palabras, corresponde a cada Parte Contratante decidir, sobre la base de lo que disponga su legislación nacional, si concede o no la protección a una determinada denominación de origen o indicación geográfica. Siendo esta la situación, la Delegación opinó que una disposición sobre la homonimia no será necesaria en el Arreglo, tanto más cuanto que ésta podría resultar contraria a la legislación de algunas Partes Contratantes. Además, en el Acuerdo sobre los ADPIC, la homonimia sólo se regula en el caso de los vinos.

189. El Presidente reiteró que en vista de las distintas opiniones expresadas sobre el párrafo 3 del Artículo 10, la disposición se mantendrá entre corchetes por el momento. Asimismo, opinó que nada impide que se efectúe el registro internacional de una denominación de origen o de una indicación geográfica en la Oficina Internacional y que el problema se relaciona más bien con la protección que las Partes Contratantes concederán en última instancia. A este respecto, opinó que el texto entre corchetes podría modificarse levemente mediante la introducción de una frase que diría “en el caso del registro internacional de denominaciones de origen o indicaciones geográficas homónimas, las Partes Contratantes determinarán qué protección otorgarán”. Esta frase dejaría claro que corresponderá a las Partes Contratantes decidir qué tipo de protección otorgarán respecto de dichas denominaciones de origen o indicaciones geográficas.

190. La Delegación de Italia reiteró sus reservas en relación con el párrafo 3 del Artículo 10 y solicitó más aclaraciones con respecto a la propuesta presentada por la Delegación de la Unión Europea en el caso del inciso i) del apartado a) del Artículo 10.

191. El Presidente recordó que la Delegación de la Unión Europea propuso que figuren tres apartados en lugar de dos en el inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 10. El primer apartado sería el mismo que el actual, sin el texto que figura entre corchetes, el cual pasaría a figurar en un segundo apartado, mientras que el actual segundo se convertiría en el tercer apartado del inciso objeto de examen. El Presidente entendió que la nueva estructura propuesta prevé que en el caso de una determinada utilización que represente una usurpación, imitación o evocación, se concederá protección en contra de la misma a los productos del mismo género y a los productos de género distinto.

192. La Delegación de Francia apoyó la propuesta formulada por la Delegación de la Unión Europea de que figuren tres apartados en el inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 10.

193. Refiriéndose a una solicitud formulada por la Delegación de Francia, el Representante del CEIPI señaló que la frase inglesa “*should determine what protection*” fue traducida al francés por “*determine le type de protection*”. A este respecto, sugirió una pequeña modificación en la versión francesa, puesto que la palabra “*type*” resulta poco clara en francés.

194. Refiriéndose a la solicitud de aclaración formulada por el Representante del CEIPI, la Secretaría indicó que la diferencia entre “*origine*” y “*provenance*” radica en el hecho de que a pesar de que los productos vengan de una cierta fuente o tengan una cierta proveniencia, pueden tener su origen en otro lugar. A modo de ilustración, la Secretaría se refirió al caso de un producto ensamblado en un país cuyos componentes han sido total o parcialmente

fabricados en otro país. Con respecto a la pregunta formulada por el Representante del CEIPI en cuanto al significado de la palabra “it” en la versión inglesa de la opción B del apartado b) del párrafo 1 del Artículo 10 y en particular si ésta se refiere al registro de la marca o a la situación planteada en el apartado a) del párrafo 1 del Artículo 10, la Secretaría indicó que en la disposición sólo reproduce el texto acordado durante la reunión anterior del Grupo de Trabajo pero admitió que es necesario encontrar una formulación más precisa. Refiriéndose a la pregunta formulada por algunas delegaciones con respecto al significado de “productos del mismo género” en el primer apartado del inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 10 y a si este término está estrictamente relacionado con exactamente el mismo género de productos o si se refiere también a productos que no son exactamente iguales, la Secretaría recordó la explicación dada durante la reunión anterior del Grupo de Trabajo sobre el hecho de que los productos podían no ser idénticos si se utiliza la denominación de origen o la indicación geográfica en relación con un producto que no proviene de la zona geográfica de origen de la denominación de origen o de la indicación geográfica. En cuanto a si el texto se refiere a los “productos del mismo género” en calidad de categoría, la Secretaría recordó que no existe ningún sistema de clasificación en ese ámbito de la propiedad intelectual, al tiempo que sugirió que quizás existan motivos para que se cree una. Con respecto a la propuesta de introducir la noción de “evocación” en el párrafo introductorio del inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 10, la Secretaría señaló que la noción de “evocación” es muy similar a lo que ahora se aborda en el segundo apartado del inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 10, a saber, “que perjudique o explote indebidamente su reputación”. A este respecto, la Secretaría señaló además que en el apartado a) del párrafo 2 de artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC se utilizan las palabras “indique o sugiera” en la frase “la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera”, lo que también podría reflejar una forma de evocación. Asimismo, la Secretaría recordó que el apartado b) del párrafo 2 del Artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé protección contra actos de competencia desleal, además de los que se abordan en el apartado a) del párrafo 2 del Artículo 22.

195. Refiriéndose a la pregunta formulada por la Delegación de Francia acerca de la noción de “terceros” en el párrafo 2 del Artículo 10, la Secretaría aclaró que “terceros” se refiere a aquellas partes que no tienen derecho a usar la indicación geográfica o la denominación de origen. La Secretaría observó además que el párrafo en sí no se refiere a terceros, sino a la utilización “en relación con productos del mismo género”, lo que se consideraría ilegal. A este respecto, se refirió a una explicación que figura en la notas del documento LI/WG/DEV/7/4 que aclara que la utilización de marcas que contengan una indicación geográfica o una denominación de origen no serán consideradas ilegales si las mismas pertenecen a personas autorizadas a utilizar la indicación geográfica o la denominación de origen en cuestión. Refiriéndose al párrafo 3 del Artículo 10, la Secretaría indicó que la primera frase confirma sencillamente la práctica actual en el marco del Arreglo de Lisboa que consiste en que cada vez que se presente una solicitud, la Oficina Internacional sólo se encargará de realizar un examen formal de la misma y no de determinar si ésta se refiere o no a otra denominación de origen o indicación geográfica homónima. Añadió que la cuestión de la homonimia sólo se plantea si la Oficina Internacional recibe una declaración denegatoria de protección de una Parte Contratante sobre la base de homonimia respecto de una denominación de origen o una indicación geográfica registrada o si, por el contrario, una Parte Contratante decide otorgar protección a una denominación de origen a pesar de la existencia de una denominación de origen o de una indicación geográfica homónima. La Secretaría señaló que la segunda y tercera frase del párrafo 3 del Artículo 10, así como la nota de pie de página reflejan las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que abordan las cuestiones relativas a la homonimia.

196. Con respecto al Artículo 11, la Secretaría confirmó que la diferencia entre la versión inglesa y la francesa será corregida. En cuanto a los corchetes entre los cuales se encuentran las palabras “No podrá considerarse que una” en el texto inglés, la Secretaría

aclaró que la frase fue redactada de esa manera porque durante la reunión anterior se estableció que la formulación que figura en el actual Arreglo de Lisboa, a saber, “No podrá considerarse que haya asumido carácter genérico” no da cuenta fidedigna del texto original francés del Arreglo de Lisboa. Refiriéndose a la pregunta formulada con respecto a la manera en que fue redactada la segunda frase del Artículo 11, la Secretaría indicó que el Acuerdo sobre los ADPIC y el Arreglo de Lisboa abordan las indicaciones genéricas de maneras distintas. Por consiguiente, la Secretaría considera que resultaría más adecuado reflejar de alguna manera la formulación del párrafo 6 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC en el Artículo 11, en lugar de añadir las palabras “o indicación geográfica” en la primera frase, pues transmite la falsa impresión de que el asunto de las indicaciones genéricas se aborda de la misma manera en ambos acuerdos.

197. La Delegación de Australia se mostró muy preocupada con respecto al Artículo 10, puesto que, en gran medida, dicta el nivel de protección en las Partes Contratantes, lo cual representa una desviación significativa de lo que prevén tratados como el Protocolo de Madrid, el Arreglo de la Haya o el PCT que parecen estar más centrados en los procedimientos de concesión de patentes que en imponer normas nacionales de protección. Con respecto al párrafo 2 del Artículo 10, la Delegación señaló que el sistema jurídico australiano prevé la presunción de inocencia, por lo que estimó que invertir la carga de la prueba, así como establecer una presunción de utilización ilícita entrañaría grandes repercusiones. Asimismo, la Delegación dijo que tiene plena consciencia de la existencia de algunos precedentes en los que la carga de la prueba fue invertida en determinadas circunstancias, como en el caso del Artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el cual establece que “se presumirá que existe probabilidad de confusión”. Sin embargo, la Delegación opinó que dicha presunción no es tan profunda como la presunción de utilización ilícita propuesta. Al tiempo que señaló que algunas delegaciones ya han manifestado su preocupación acerca de los efectos extraterritoriales de ciertas disposiciones, la Delegación opinó que el Artículo 11 tiene un efecto extraterritorial porque anula la soberanía nacional de las Partes Contratantes en relación con las indicaciones genéricas. A este respecto, la Delegación se refirió a debates anteriores celebrados en otros contextos, en el seno de la OMPI, sobre la importancia de la necesidad de proteger el dominio público e instó a los miembros del Grupo de Trabajo a reflexionar sobre la repercusión práctica que dicha disposición podría generar.

198. A modo de comentario general, el Presidente señaló que el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado refleja la opinión compartida expresada por el Grupo de Trabajo durante reuniones anteriores cuyo objetivo fue crear un instrumento que incorpore requisitos sustantivos con respecto a la protección otorgada, no sólo a las denominaciones de origen, sino también a las indicaciones geográficas. En cuanto al Artículo 11, el Presidente señaló que en lo que respecta a la interferencia con la soberanía nacional, la adhesión a un tratado internacional depende en última instancia de la decisión que tome una nación soberana. En vista del apoyo manifestado por varias delegaciones a la sugerencia formulada por la Delegación de la Unión Europea, el Presidente dijo que se incluirán tres apartados en el inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del Artículo 10. Asimismo, indicó que a pesar de las explicaciones aportadas por la Secretaría, la mayoría de las delegaciones prefiere que se suprima el párrafo 2 del Artículo 10. Dijo además que al parecer existe un acuerdo para que se tenga en cuenta la sugerencia formulada por la Delegación de Suiza de dejar claro que la denegación o la invalidación podrá efectuarse tanto a petición de una parte interesada como *ex officio*. Con respecto al Artículo 11, el Presidente recordó que la Secretaría ha aclarado que las palabras “*deemed to have*” fueron sustituidas por “*considered to have*” en la versión inglesa revisada para tener en cuenta las observaciones formuladas durante las reuniones anteriores.

199. A pesar de la formulación alternativa del párrafo 3 del Artículo 10 sobre la homonimia sugerida por el Presidente, la Delegación del Perú reiteró su petición de suprimir el párrafo 3 del Artículo 10 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

200. La Delegación de Italia también reiteró su preferencia por la supresión del párrafo 3 del Artículo 10 del texto, en el entendimiento, sin embargo, de que se mantendrá la práctica actual del sistema de Lisboa relativa a la homonimia.

201. A la luz del hecho de que dos delegaciones solicitaron que se suprima el párrafo 3 del Artículo 10, el Presidente preguntó a las demás delegaciones si sería aceptable para ellas que se suprima dicho párrafo, en el entendimiento de que en las notas de la versión revisada del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado se dejará claro que la práctica actual en el marco del Arreglo de Lisboa relativa a la homonimia también será mantenida en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

202. La Delegación de Chile recordó que la tarea del Grupo de Trabajo consiste en aportar mejoras al Arreglo de Lisboa actual y no de simplemente mantenerlo en su estado actual. Por consiguiente, se manifestó a favor de conservar el párrafo 3 del Artículo 10 en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

203. El Presidente señaló primero que nadie ha contestado la práctica actual en el marco del Arreglo de Lisboa que prevé que las denominaciones de origen homónimas puedan ser registradas. Sin embargo, dijo que debido a que no hay acuerdo en cuanto a lo que se dispondrá en relación con el párrafo 3 del Artículo 10, entre dos miembros del Arreglo de Lisboa y otro miembro del Grupo de Trabajo, reitera la solución que ya ha propuesto.

204. El Representante del CEIPI sugirió que se refleje la práctica actual no sólo en las notas, sino también en una declaración concertada que deberá ser adoptada por la conferencia diplomática.

205. El Presidente sugirió que se deje la cuestión partiendo del principio de que el párrafo 3 del Artículo 10 desaparecerá de la nueva versión del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado pero que la Secretaría incluirá una explicación en las notas. Sobre la base de dicha explicación el Grupo de Trabajo podría entonces trabajar, en su debido tiempo, sobre la elaboración de una posible declaración concertada.

206. La Delegación de Chile solicitó primero una aclaración a la Secretaría con respecto a la función exacta de los Estados miembros de la OMPI que también son miembros del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa sin ser parte en el actual Arreglo de Lisboa. La Delegación continuó diciendo que el documento objeto de examen deja bastante claro que la disposición en cuestión está entre corchetes y añadió que ha recibido instrucciones claras de la capital de su país de apoyar la propuesta de conservar el párrafo 3 del Artículo 10 en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. Además, la Delegación dijo que no percibe que exista un acuerdo general sobre la supresión de dicho párrafo entre los miembros del Grupo de Trabajo. Dijo que, por el contrario, parecen existir distintas opiniones a este respecto. La Delegación indicó que deberá contactar con la capital de su país para recibir nuevas instrucciones con respecto a toda decisión que implique la supresión del párrafo 3 del Artículo 10 del texto objeto de examen.

207. El Presidente dijo que toda conclusión sobre el párrafo 3 del Artículo 10 será pospuesta hasta que la Delegación de Chile haya tenido la oportunidad de recibir nuevas instrucciones de la capital de su país. En cuanto a la función de las delegaciones observadoras en el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa, el Presidente confirmó que los observadores gozan de una situación un poco distinta a la de los miembros actuales del Arreglo de Lisboa y de la Unión de Lisboa, al tiempo que también recordó que el objetivo del

ejercicio de revisión en curso es elaborar un texto que allane el camino al aumento del número de miembros del Arreglo de Lisboa. El Presidente recordó que, como una posible solución de compromiso, está planteada una propuesta que prevé la supresión, por el momento, del párrafo 3 del Artículo 10 del texto pero que se añadirá una explicación en las notas y en una eventual declaración concertada en la que se aclarará que la práctica prevista en el actual Arreglo de Lisboa sobre las denominaciones de origen homónimas también se mantendrá en el marco del Arreglo de Lisboa revisado. Asimismo, el Presidente recordó que ha preguntado a los miembros del Grupo de Trabajo si apoyarían la solicitud de eliminar el párrafo 3 del Artículo 10 formulada por la Delegación del Perú y apoyada por la de Italia y que no se planteó ninguna objeción al respecto. El Presidente concluyó diciendo que el Grupo de Trabajo esperará la decisión de la Delegación de Chile para determinar si las delegaciones estarán en condiciones de aceptar la propuesta de compromiso que él ha planteado sobre la base de la sugerencia del Representante del CEIPI.

208. La Delegación del Perú dijo que se reserva el derecho a objetar la formulación del texto explicativo que figurará tanto en las notas como en un proyecto de declaración concertada, como lo propuso el Presidente a modo de posible solución de compromiso.

EXAMEN DEL ARTÍCULO 13 (CONTINUACIÓN)

209. El Presidente indicó que el documento oficioso sobre el Artículo 13, de fecha 1 de mayo de 2013, que ha sido preparado y distribuido por la Secretaría, representa un intento por atender las distintas observaciones formuladas al respecto.¹

210. El Presidente dijo que en la reunión sobre asuntos de redacción que convocó durante la pausa para el almuerzo, justo antes del inicio del presente debate, también se formularon una serie de sugerencias sobre la redacción del documento oficioso de la Secretaría. El Presidente leyó dichas modificaciones ante el Grupo de Trabajo, al tiempo que indicó que éstas serán reflejadas en la próxima versión del documento oficioso.

211. En respuesta a una solicitud de la Delegación de Suiza, el Presidente dijo que el párrafo 1 del Artículo 13 se aplicará a toda marca que exista en una Parte Contratante distinta de la Parte Contratante de origen.

212. La Delegación del Irán (República Islámica de) primero advirtió que si no se redacta meticulosamente, el Artículo 13 podría tener la capacidad de poner en peligro, por sí solo, todo el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. La Delegación dijo que aún no logra entender el significado de “teniendo en cuenta los intereses legítimos” y se preguntó si la intención es conferir enteramente a las jurisdicciones nacionales la competencia para tratar el asunto. Además, se preguntó por qué no se han incluido plazos en la disposición, al tiempo que señaló que el párrafo 4 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC sí prevé un plazo específico.

213. El Presidente dijo que la frase “teniendo en cuenta los intereses legítimos” se basa en el texto del Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. Dijo que la Delegación del Irán (República Islámica de) ha señalado con acierto que el Acuerdo sobre los ADPIC prevé varios plazos, no sólo en el párrafo 4 del Artículo 24, sino también en los párrafos 5 y 7 del Artículo 24. Sin embargo, en el contexto del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado habría que tratar fechas o plazos totalmente distintos porque resultaría imposible establecer vínculos con las fechas de aplicación de dichas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en una determinada Parte Contratante. En el contexto del párrafo 1 del Artículo 13 del proyecto de Arreglo de Lisboa

¹ El documento oficioso figura en el Anexo III.

revisado, dicho plazo se menciona en la frase “antes de la fecha en la que haya quedado protegida en dicha Parte Contratante una denominación de origen o una indicación geográfica registrada”.

214. La Delegación de la República de la República de Moldova reiteró su petición de incorporar al final del párrafo 1 del Artículo 13 una restricción similar a la que figura en el párrafo 4 del Artículo 13, a saber, permitir la coexistencia entre las marcas anteriores y las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen a condición de no inducir a error al público.

215. La Delegación de la Unión Europea pidió más aclaraciones acerca del significado de la noción de “intereses legítimos” en el párrafo 1 del Artículo 13 y de la frase “un derecho distinto del que se menciona en los párrafos 1) a 3)” en el párrafo 4 del Artículo 13, puesto que considera que el alcance que tendría el párrafo 4 del Artículo 13 aún no está claro.

216. La Delegación de Francia dijo que la frase que figura al final del párrafo 1 del Artículo 13 que dice “ni el derecho a hacer uso de esa marca [...] o la indicación geográfica” debería mantenerse porque permite aclarar que se tendrán en cuenta los distintos intereses en juego y que ninguno se considerará más importante que los demás. Además, dicha formulación también permite que el proyecto de disposición refleje las excepciones de los derechos de marca exclusivos que figuran en el Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegación opinó que el párrafo 1 del Artículo 13 se refiere más bien al párrafo 5 que al párrafo 4 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por lo tanto, opinó que una sola referencia a la fecha en la que se haya conferido la protección será suficiente. Recordó que varias delegaciones han sugerido que se añada “renovación” a los intereses del propietario de la marca en el Artículo 13. Con respecto a la sugerencia de la Delegación de la República de Moldova de incluir un requisito que permita la coexistencia a condición de no inducir a error al público, la Delegación se preguntó si dicho reconocimiento del derecho anterior de una marca impedirá futuros controles de la validez de las marcas. A este respecto, la Delegación indicó que una marca puede inducir a error con el paso del tiempo. En cuanto al párrafo 4 del Artículo 13, la Delegación manifestó particular preocupación acerca de las palabras que figuran entre corchetes en la frase “el derecho de cualquier persona a usar [un término o persona] [una denominación de variedad vegetal o un nombre comercial], puesto que considera que dichos términos son muy vagos y poco precisos. Con respecto a la segunda serie de corchetes en particular, la Delegación solicitó aclaraciones para entender a qué se refiere realmente la noción de “nombre comercial”. La Delegación se preguntó en qué momento debe considerarse que un nombre comercial ha sido adquirido y en virtud de cuales leyes o regímenes jurídicos debería estar protegido.

217. Con respecto a la compatibilidad del párrafo 1 del Artículo 13 con el párrafo 5 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Representante de oriGIn dijo que en el párrafo 5 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC la fecha de mayor importancia es la fecha en la que se haya concedido la protección a la indicación geográfica o a la denominación de origen en el país de origen. Con respecto al párrafo 2 del Artículo 13, solicitó más aclaraciones para entender a qué se refiere realmente dicha disposición y si se refiere, por ejemplo, a los casos de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas homónimas, como se ha debatido anteriormente en la presente reunión del Grupo de Trabajo. Además, expresó su descontento por el uso de mutatis mutandis en la formulación del párrafo 2 del Artículo 13 porque las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 13 se refieren a las marcas anteriores, mientras que el párrafo 2 del Artículo 13 aborda el caso de una denominación de origen o una indicación geográfica que podría ser idéntica o similar a una anterior.

218. Las Delegaciones de Georgia y de Rumania, así como el Representante del CEIPI respaldaron la sugerencia formulada por la Delegación de la República de Moldova con respecto al párrafo 1 del Artículo 13.

219. Las Delegaciones de Italia, Serbia y Suiza compartieron las opiniones expresadas por el Representante de oriGIn con respecto al párrafo 2 del Artículo 13.

220. Las Delegaciones de Italia y de Suiza compartieron las preocupaciones expresadas por la Delegación de Francia acerca del alcance actual del párrafo 4 del Artículo 13.

221. La Delegación de la Unión Europea se refirió a la solicitud de aclaración que formuló anteriormente acerca de la noción de “intereses legítimos” que figura en el párrafo 1 del Artículo 13 y opinó que además de ser vaga, la manera en la que se ha redactado la disposición parece implicar que todo el sistema de protección para una denominación de origen o indicación geográfica está sujeto a la consideración de los intereses legítimos de todas las partes interesadas, a saber, de los propietarios de la marca anterior y de los beneficiarios de la denominación de origen o de la indicación geográfica. Dadas esas circunstancias, la Delegación solicitó aclaraciones acerca de si el beneficiario de una indicación geográfica o de una denominación de origen podría entonces aducir que sus intereses legítimos no han sido tomados en cuenta con el fin de obtener la denegación o la cancelación del derecho de marca anterior.

222. La Delegación del Perú solicitó que la disposición se coloque entre corchetes si el párrafo 2 del Artículo 13 también se aplica a los casos de homonimia.

223. El Presidente señaló que el párrafo 2 del Artículo 13 ya se encuentra entre corchetes e indicó también que la nota 13.03 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado deja claro que la disposición es necesaria para tratar la cuestión de las “denominaciones o indicaciones coincidentes”.

224. La Delegación del Perú señaló que su intervención anterior se basó en el hecho de que la nota 13.03 se refiere a las “denominaciones o indicaciones coincidentes, sin que sean necesariamente homónimas”.

225. La Representante del INTA dijo que la primera frase del párrafo 1 del Artículo 13 que figura en el documento LI/WG/DEV/7/2/Rev. desempeñó una función útil, puesto que confirió a los titulares de derechos de marca el derecho a solicitar la denegación o la invalidación de los efectos de una determinada denominación de origen o indicación geográfica. Asimismo, expresó sus dudas acerca de la referencia a los “intereses legítimos” que figura en el párrafo 1 del Artículo 13.

226. El Representante del CEIPI indicó que las dos expresiones alternativas que figuran entre corchetes en el párrafo 4 del Artículo 13 sólo se refieren a expresiones verbales, por lo que se excluyen, por ejemplo, signos figurativos que podrían estar protegidos por derechos de autor. A título de ilustración, se refirió al caso de un signo figurativo que no sólo incorpore un logotipo, sino también una denominación de origen o una indicación geográfica y preguntó si según el párrafo 4 del Artículo 13 el logotipo debería dejar de ser utilizado.

227. El Presidente dijo que se ha proporcionado una guía valiosa para afinar aún más el párrafo 1 del Artículo 13. La disposición no impide que las Partes Contratantes cumplan con sus obligaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. Tomó nota de la solicitud formulada por varias delegaciones de también referirse al interés del público en general al final del párrafo 1 del Artículo 13, como lo propuso la Delegación de la República de Moldova. En vista del poco apoyo expresado a favor del párrafo 2 del Artículo 13 y de la utilización de la expresión “*mutatis mutandis*”, el Presidente invitó a la Secretaría a que prepare una versión modificada de dicha disposición. Con respecto al párrafo 4 del Artículo 13, el Presidente tomó nota de las sugerencias formuladas, al tiempo que aclaró que el Artículo 8 del Convenio de París prevé la protección de los nombres comerciales.

228. La Delegación de la Unión Europea se mostró un poco incómoda por la sustitución, en el párrafo 1 del Artículo 13, de “teniendo en cuenta los intereses legítimos [...]” por “a condición de que se tengan en cuenta los intereses legítimos”, como se sugirió durante la reunión sobre asuntos de redacción convocada por el Presidente durante la pausa para almorzar y sobre la cual informó al Grupo de Trabajo.

229. El Presidente dijo que la formulación sugerida está de hecho basada en la formulación del Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.

230. En respuesta a una observación formulada por la Delegación de Francia, el Presidente recordó que cuando se debatió sobre el párrafo 4 del Artículo 13, la principal preocupación manifestada fue la de formular una definición más precisa de los derechos que abarcaría dicha disposición. Es exactamente lo que se intentó lograr con la frase “variedades vegetales o nombres comerciales”.

231. La Delegación de la Unión Europea se declaró a favor de que en el párrafo 4 del Artículo 13 se mantengan, por el momento, los corchetes en torno a “una denominación de variedad vegetal o un nombre comercial”, así como en torno a las palabras “término o nombre”. En cuanto al párrafo 1 del Artículo 13, la Delegación admitió que la disposición utiliza un texto que también figura en el Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, pero expresó sus dudas con respecto a si la situación planteada en el párrafo 1 del Artículo 13 es totalmente comparable con la situación prevista en el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.

232. El Presidente concluyó diciendo que se preparará una versión revisada del párrafo 1 del Artículo 13 que incluirá dos opciones entre corchetes, a saber, “[teniendo en cuenta los intereses legítimos [...]” y “[a condición de que se tengan en cuenta los intereses legítimos]”. En el párrafo 4 del Artículo 13, se suprimirá la primera opción que figura entre corchetes y se conservará el texto de la segunda opción entre corchetes para indicar que no se ha llegado a un acuerdo sobre esa cuestión.

233. La Delegación de Italia solicitó que la frase que figura entre corchetes en el párrafo 4 del Artículo 13 no se refiera sólo a “una denominación de variedad vegetal” sino a “una denominación de variedad vegetal o una raza animal”.

234. El Representante del CEIPI se refirió de nuevo a la cuestión de la manera en que el actual Sistema de Lisboa trata el registro internacional de denominaciones de origen que ya no están protegidas en la Parte Contratante de origen. Refiriéndose al párrafo 2 del Artículo 1 del actual Arreglo de Lisboa, en el cual se declara que las Partes Contratantes “Se comprometen a proteger en sus territorios, según los términos del presente Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión particular, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen”, opinó que esto podría interpretarse como el establecimiento de una obligación de protección en la medida en que la denominación esté protegida en el país de origen. En otros términos, si la protección cesa en el país de origen por un motivo u otro, la protección en virtud del registro internacional también cesa automáticamente. Sin embargo, también se podría argumentar que el cese de la protección dependerá de una solicitud formal de cancelación del registro internacional presentada por el país de origen. El párrafo 9 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que “no impondrá obligación ninguna de proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país”. En el marco de una disposición como esa, las Partes Contratantes disponen de cierta flexibilidad para decidir si revocan la protección o no.

235. La Delegación de Rumania convino en que se debe examinar cuidadosamente el problema señalado por el Representante del CEIPI. A este respecto, la Delegación se preguntó cuál sería la solución en el caso de una indicación geográfica proveniente de un país que ha dejado de existir.

236. Refiriéndose al ejemplo dado anteriormente por la Delegación de Rumania, la Delegación del Perú dijo que cabe inferir que cuando un país deja de existir y otro le sucede, el Estado recientemente constituido hereda todas las obligaciones del anterior.

237. La Secretaría dijo que de hecho la situación se presentó hace relativamente poco tiempo en el contexto del Sistema de Lisboa, a saber, cuando Serbia y Montenegro se separaron para formar dos países distintos. En ese momento, existían dos registros internacionales para los cuales Serbia y Montenegro era el país de origen. Se trataba de productos originarios de zonas geográficas ubicadas en Montenegro. Serbia continuó encargándose de lo que fue Serbia y Montenegro en calidad de Estado soberano, mientras que Montenegro se convirtió en un nuevo Estado independiente. Tras la separación, Montenegro elaboró una declaración en la que indicó que continuaría aplicando todos los tratados en los que el antiguo Estado de Serbia y Montenegro era parte. Por consiguiente, la condición de miembro del antiguo Estado de Serbia y Montenegro ha sido retomada no sólo por Serbia, sino también por Montenegro. Además, debido a que los dos registros internacionales existentes se referían a productos originarios de Montenegro, éste fue, en lo sucesivo, inscrito en el Registro Internacional como el país de origen de dichos registros internacionales.

EXAMEN DE LOS ARTÍCULOS 15, 16, 18, 19 Y 20 Y DEL CAPÍTULO III DEL PROYECTO DE REGLAMENTO

238. Con respecto al apartado b) del párrafo 1 de la Regla 9 que establece que 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)”, la Delegación de la Unión Europea señaló a la atención del Grupo de Trabajo el hecho de que la Unión Europea podría tener dificultades para cumplir con esta disposición en algunos casos, en virtud de su legislación vigente. Con respecto al inciso iv) del párrafo 2 de la Regla 9, la Delegación solicitó una confirmación de que el objetivo de la propuesta es atender la situación específica de los registros internacionales que son objeto de una denegación parcial por una Parte Contratante debido, en particular, a la posible coexistencia en virtud de la legislación de esa Parte Contratante de un derecho anterior, especialmente una indicación geográfica o una denominación de origen homónima. Con respecto al inciso vi) del párrafo 2 de la Regla 9, la Delegación solicitó más aclaraciones acerca de “los recursos judiciales o administrativos previstos para impugnar la denegación, así como los plazos de recurso aplicables” puesto que considera que la cuestión no está clara. Por lo tanto, se preguntó si en el caso de la Unión Europea esto constituiría simplemente una indicación de que la decisión de la Comisión de denegar un determinado registro podría ser impugnada ante el Tribunal General de Justicia de conformidad con las disposiciones pertinentes de los tratados de la Unión Europea. Asimismo, observó que el párrafo 3 del Artículo 15 establece que se ofrecerá a las partes interesadas una oportunidad razonable para cursar “peticiones a la Administración competente con el fin de que ésta notifique una denegación respecto de un registro internacional”, mientras que el párrafo 2 del Artículo 16 ofrece a las partes interesadas la posibilidad de entablar negociaciones a fin de lograr el posible retiro de una denegación. A este respecto, la Delegación solicitó aclaraciones a la Secretaría acerca de quién exactamente será considerado una parte interesada y sugirió que quizás dicha aclaración podría también figurar en las notas del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

239. La Delegación de la República de Moldova se preguntó si el nombre de la Administración competente de la Parte Contratante que notifique una declaración de denegación no debería figurar también en dicha declaración. Refiriéndose al párrafo 3 de la Regla 9 en el que se prevé el envío de una copia de la notificación de denegación a la Administración competente de la Parte Contratante de origen en el caso de solicitudes directas realizadas por los beneficiarios, la Delegación opinó que para aportar mayor claridad, el correspondiente párrafo 4 del Artículo 15 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado debe ser ajustado en consecuencia. Asimismo, solicitó a la Secretaría más aclaraciones con respecto al inciso iv) del párrafo 2 de la Regla 9 para asegurarse de que lo ha entendido correctamente. En cuanto al apartado b) del párrafo 1 de la Regla 10, la Delegación sugirió que se cambie la secuencia de la transmisión de la información, ya que opina que resultaría más lógico informar en primer lugar a la Administración competente que presentó la notificación irregular antes de informar a la Administración competente de la Parte Contratante de origen. Con respecto a la Regla 14, la Delegación opinó que la disposición debería indicar también el tipo de productos a los cuales se aplicará el plazo provisional para garantizar que el objeto de la protección de la denominación de origen o de la indicación geográfica esté plenamente amparado. En cuanto a la Regla 16, la Delegación preguntó si también es posible emitir una renuncia parcial, no sólo con respecto a ciertas Partes Contratantes, sino también con respecto a ciertos productos.

240. Con respecto al párrafo 2 del Artículo 19, la Delegación de Hungría opinó que la manera en que ha sido redactada la disposición parece limitar los motivos para las invalidaciones de indicaciones geográficas o de denominación de origen registradas sólo a los conflictos de derechos anteriores. En otras palabras, esto significa que la protección de una indicación geográfica o de una denominación de origen no podría ser impugnada posteriormente sobre la base de que dicha denominación de origen o indicación geográfica ya no cumpla con los requisitos básicos para ser protegida, como por ejemplo, los de definición. La Delegación continuó diciendo que una disposición de este tipo sería en cierta medida inhabitual en el ámbito de los derechos de propiedad industrial puesto que no existe ningún precedente, en el caso de otros títulos de propiedad intelectual, en el que la protección no pueda ser invalidada posteriormente sobre la base de que la misma ya no cumpla con los requisitos básicos para obtener la protección. Asimismo, la Delegación señaló que puesto que la protección de una denominación de origen o de una indicación geográfica no está limitada en el tiempo, la protección otorgada podría ser eterna, a pesar de que no cumpla con la definición básica de la denominación de origen o la indicación geográfica. La Delegación continuó diciendo que dicha disposición también podría estar en conflicto con el marco jurídico existente en el seno de la Unión Europea porque las indicaciones geográficas protegidas en la Unión Europea pueden seguir siendo invalidadas posteriormente si los productos en el mercado parecen no estar en conformidad con los requisitos previstos en las especificaciones del producto establecidas en el párrafo 1 del Artículo 12 del Reglamento de la Unión Europea 510/2006. A modo de conclusión, la Delegación opinó que dicha disposición podría, quizás, constituir un obstáculo para la adhesión de la Unión Europea al Arreglo de Lisboa revisado.

241. La Delegación del Perú manifestó su desacuerdo con respecto al contenido del inciso iv) del párrafo 2 de la Regla 9 y por consiguiente solicitó que la disposición se mantenga entre corchetes, por el momento.

242. Con respecto a la duración deseada del plazo provisional planteado en el párrafo 2 de la Regla 14, la Delegación de Francia indicó que la duración en cuestión figura entre corchetes y se preguntó por qué habría que establecer una duración mínima a este respecto. La Delegación continuó diciendo que indicar una duración máxima parece lógico pero que no logra entender el motivo por el que se establecería una duración mínima, en particular porque se podrían presentar casos en los que la cuestión podría resolverse rápidamente y otros en los que un período más largo sería necesario. Con respecto al Artículo 19, la Delegación dijo que en el caso de que un país haya necesitado todo un año para controlar la validez de una

denominación de origen o de una indicación geográfica antes de otorgar la protección, resulta difícil entender por qué sería necesario ampliar los motivos para la invalidación por incumplimiento de la definición básica de la de denominación de origen o de la indicación geográfica que figuran en el párrafo 2 del Artículo 19. La Delegación continuó diciendo que en virtud de la legislación de la Unión Europea es posible que se pronuncie una cancelación siempre que un producto en el mercado deje de cumplir con las condiciones o requisitos para el uso de una denominación de origen o una indicación geográfica protegida. A este respecto, la Delegación opinó que esa situación difiere levemente de la situación examinada en el Artículo 19, puesto que la cancelación en virtud del Reglamento de la Unión Europea no se refiere a la protección de la denominación o de la indicación en sí, sino más bien a los requisitos básicos que debe cumplir la denominación de origen o la indicación geográfica. En otras palabras, la legislación de la Unión Europea se refiere más bien a la supervisión y la verificación por parte de las autoridades nacionales de los procedimientos de producción y su conformidad con los requisitos básicos.

243. Con respecto al párrafo 2 del Artículo 16, la Representante del INTA reiteró sus preocupaciones acerca de la referencia a posibles negociaciones a fin de lograr el retiro de la denegación porque opina que los derechos de marca anteriores no deberían ser objeto de negociaciones entre Partes Contratantes. Además, señaló que puesto que el caso de terceros que se hayan visto afectados por una denegación ya es abordado en el párrafo 5 del Artículo 15 y que las normas generales del derecho internacional público siempre han previsto las negociaciones entre los países para resolver sus controversias, consideró que el párrafo 2 del Artículo 16 no es necesario. En cuanto al párrafo 2 del Artículo 19 y a la luz de las preocupaciones manifestadas por la Delegación de Hungría, convino en que la disposición podría, quizás, formularse de manera más amplia para aclarar que la invalidación sobre la base de un derecho anterior es sólo uno de los casos previstos por dicha disposición.

244. La Delegación de Rumania compartió las opiniones expresadas por la Delegación de Hungría con respecto al Artículo 19, así como las opiniones de la Delegación del Perú en cuanto al párrafo 2 de la Regla 9.

245. Con respecto al apartado b) del párrafo 1 de la Regla 9 y a la observación formulada por la Delegación de la Unión Europea acerca de que podría encontrar ciertas dificultades para cumplir con los plazos prescritos, la Secretaría solicitó más aclaraciones a la Delegación de la Unión Europea. Refiriéndose al párrafo 3 del Artículo 15, al párrafo 2 del Artículo 16 y a las solicitudes de aclaración sobre el término “partes interesadas”, la Secretaría indicó que dicho término ya figura tanto en el Artículo 5 del actual Arreglo de Lisboa como en el Acuerdo sobre los ADPIC. Asimismo, señaló que en el marco de ninguno de estos dos acuerdos se ha establecido una definición para dicho término. En cuanto a la sugerencia formulada por la Delegación de la República de Moldova con respecto al párrafo 2 de la Regla 9, a saber, que la misma debería también exigir que el nombre de la Administración competente también sea mencionado en la notificación de denegación, la Secretaría señaló que esto ya ocurre en la práctica, puesto que el formulario utilizado para las denegaciones exige que se indique el nombre de la Administración competente. La Secretaría además indicó que la Regla 12 sobre la notificación de concesión de la protección también exige que se indique el nombre de la Administración competente y añadió que debido a que el procedimiento para obtener la concesión de la protección es básicamente comparable al de una notificación de denegación ya que un país puede emitir una denegación o una concesión de protección en el plazo de un año, resulta lógico alinear la Regla 9 con la 12. Con respecto al párrafo 3 de la Regla 9 y al párrafo 4 del Artículo 15, la Secretaría opinó que dichas disposiciones deberían alinearse indicando expresamente en el párrafo 4 del Artículo 15 que en caso de solicitudes directas, la notificación de denegación también deberá remitirse a la Administración competente. Refiriéndose al inciso iv) del párrafo 2 de la Regla 9, la Secretaría señaló que la referencia al inciso ii) es errónea y que en su lugar la disposición debería hacer referencia al inciso iii). En cuanto a la sugerencia de invertir el orden de las notificaciones planteadas en el apartado b)

del párrafo 1 de la Regla 10 a fin de que figure en primer lugar “Administración competente que haya enviado la notificación de denegación”, antes de “los beneficiarios o la persona moral” o de “la Administración competente de la Parte Contratante de origen”, la Secretaría dijo que sin duda será posible realizar dicha modificación en el texto. Con respecto a la Regla 14, la Secretaría indicó que ha tomado nota de la sugerencia formulada por la Delegación de la República de Moldova de incluir también información acerca del alcance de la utilización provisional o, más en concreto, acerca del tipo de utilización que sería permitido durante el plazo provisional en los requisitos de la notificación prevista en virtud de la Regla 14. Con respecto a las “renuncias” previstas en la Regla 16 y a la pregunta formulada por la Delegación de la República de Moldova acerca de si sería posible presentar una renuncia parcial que se refiera a determinados productos o utilizaciones, la Secretaría opinó que en realidad la Delegación de la República de Moldova se refiere a una limitación y no a una renuncia. A este respecto, la Secretaría aclaró que, contrariamente al sistema de Madrid, dichas limitaciones no están previstas en el marco del sistema de Lisboa. La posibilidad de dar cabida a dichas limitaciones en el marco del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado podría ser examinada por el Grupo de Trabajo. En cuanto al párrafo 2 del Artículo 19 y a la pregunta formulada por la Delegación de Hungría acerca de si la disposición limitará de hecho los motivos debido a los cuales se pronunciaría la invalidación y en particular si ésta limitaría, en sentido estricto, la posibilidad de pronunciar una invalidación sólo a los casos de no conformidad con la definición de la indicación geográfica o de la denominación de origen, la Secretaría se refirió a las observaciones formuladas por la Delegación de Francia acerca de si cuando se hace referencia a “invalidación” también se hace referencia a “cancelación”. A este respecto, la Delegación de Francia indicó que en el marco de la legislación de la Unión Europea, si un producto no cumple con las especificaciones o ha dejado de cumplirlas, la Comisión puede “cancelar” y no “invalidar” el registro correspondiente. La Secretaría tomó nota de la solicitud formulada por la Delegación del Perú de colocar el inciso iv) del párrafo 2 de la Regla 9 entre corchetes. Con respecto a la pregunta formulada por la Delegación de Francia acerca de por qué sería necesario tener una duración mínima en lugar de sólo tener una duración máxima en el párrafo 2 de la Regla 14, la Secretaría recordó que la sugerencia de indicar una duración mínima fue formulada en una de las reuniones anteriores. Con respecto a la preocupación expresada por la Representante del INTA acerca del párrafo 2 del Artículo 16, la Secretaría recordó que los debates anteriores sobre la cuestión no fueron concluyentes, por lo que se decidió dejarlo tal como estaba en ese momento. La Secretaría aclaró además que el objetivo del párrafo 2 del Artículo 16 es dejar totalmente claro que sigue siendo posible entablar negociaciones después de que la denegación haya sido pronunciada. A este respecto, la Secretaría señaló que en algunos casos las denegaciones han sido retiradas posteriormente como resultado de negociaciones bilaterales entre Partes Contratantes afectadas.

246. El Presidente concluyó diciendo que a raíz de una propuesta formulada por la Delegación de la República de Moldova, el párrafo 4 del Artículo 15 será modificado para que se incluya a la Administración competente en la lista de aquellos que recibirán la notificación de denegación de parte de la Oficina Internacional en el caso de solicitudes directas. En cuanto al párrafo 2 del Artículo 16, tomó nota de las preocupaciones expresadas por la Representante del INTA y de las explicaciones de la Secretaría a este respecto. En cuanto al Artículo 19, dijo que es necesario continuar la labor, en particular con respecto al párrafo 2. A la luz de las preocupaciones expresadas por la Delegación de la Unión Europea con respecto al apartado b) del párrafo 1 de la Regla 9 y al plazo para notificar una denegación, el Presidente sugirió que se coloque la indicación “un año” entre corchetes, por el momento. Con respecto al párrafo 2 de la Regla 9, el Presidente indicó que el inciso iv) se colocará entre corchetes a raíz de la solicitud formulada por la Delegación del Perú. Con respecto al apartado b) del párrafo 1 de la Regla 10, el Presidente confirmó que se invertirá el orden de los destinatarios de la comunicación remitida por la Oficina Internacional. En cuanto a la pregunta acerca de si la Regla 14 también debería exigir la entrega de información acerca del alcance de la utilización provisional y si este requisito debería ser facultativo u obligatorio, el

Presidente invitó a la Secretaría a que prepare, para la próxima reunión del Grupo de Trabajo, una versión revisada de la Regla 14 que incluya una formulación a estos efectos. En ese mismo orden de ideas acerca de la Regla 14, el Presidente tomó nota de las preocupaciones expresadas por la Delegación de Francia sobre la duración mínima del plazo provisional. A este respecto, el Presidente sugirió que se añadan otros corchetes en los que se indiquen una duración de dos años después de la duración de cinco años propuesta que figura entre corchetes. En cuanto a la Regla 16, el Presidente tomó nota de la duda que fue planteada sobre si la renuncia es o será posible en virtud de dicha disposición.

247. La Delegación de Francia aclaró que no ha solicitado que se incluyan corchetes adicionales en el párrafo 2 de la Regla 14, sino que la palabras “no deberá ser inferior a” se coloquen entre corchetes.

248. En cuanto al Artículo 19, la Representante del INTA dijo que el INTA acoge con agrado que se haga referencia a los derechos anteriores pero se opone a que se establezca cualquier tipo de límites a los motivos de invalidación. Por consiguiente, se mostró firmemente a favor de que la formulación se haga más amplia a fin de garantizar que las futuras cancelaciones de términos o denominaciones que, en primer lugar nunca han debido obtener protección en un determinado país, sigan siendo posibles.

249. Con respecto al título del Artículo 14, la Delegación de Venezuela (República Bolivariana de) sugirió que se sustituya el término “Subsanación” por “Subsanar” en la versión en español del texto.

EXAMEN DEL ARTÍCULO 13 (CONTINUACIÓN)

250. El Presidente indicó que la Secretaría ha elaborado una versión revisada del Artículo 13, en un intento por reflejar el resultado de los debates anteriores del Grupo de Trabajo a este respecto.² A continuación el Presidente invitó a los miembros del Grupo de Trabajo a compartir sus primeras observaciones sobre el texto revisado del Artículo 13 y a expresar sus opiniones acerca de si el texto propuesto para dicho Artículo podría incluirse en el resumen de la Presidencia como anexo, en el entendimiento de que el texto propuesto también sería incorporado en la versión revisada del Arreglo de Lisboa revisado que será preparado por la Secretaría para la próxima reunión y que servirá de base para futuros debates sobre dicha cuestión.

251. Con respecto al párrafo 1 del Artículo 13, la Delegación del Irán (República Islámica de) pidió una aclaración acerca de si la frase “cuando una denominación de origen registrada o una indicación geográfica registrada esté en conflicto con un derecho anterior sobre una marca cuyo registro se haya solicitado o efectuado” sólo se aplica a las marcas cuyo registro se haya solicitado o efectuado antes de la fecha del registro de la denominación de origen o indicación geográfica. Además, la Delegación sugirió que se suprima la frase “Teniendo en cuenta los intereses legítimos del propietario de la marca, así como los de los beneficiarios” del párrafo 1 del Artículo 13, puesto que opina que la protección de los intereses legítimos del propietario de la marca se aborda anteriormente en la misma disposición. Con respecto a la última frase del párrafo 3 del Artículo 13, la Delegación sugirió que se sustituya la frase “de manera que induzca a error al público” por “induciendo a error al público” porque considera que la expresión “induzca a error al público” significa que el acto de inducir a error al público debe ser intencional.

² El documento oficioso figura en el Anexo IV

252. Con respecto al párrafo 4 del Artículo 13, el Representante del CEIPI dijo que recuerda que se han expresado algunas reservas sobre las denominaciones de variedades vegetales pero no si dichas reservas también se extienden a los nombres comerciales. En cuanto a las denominaciones de variedades vegetales, señaló que según el Convenio de la UPOV dichas denominaciones deben ser puestas a disposición del público y por consiguiente no se podrá adquirir derechos con respecto a denominaciones de variedades vegetales.

253. La Delegación de la Unión Europea apoyó la propuesta formulada por el Presidente de anexar el texto revisado del Artículo 13 al resumen de la Presidencia y de incluirlo en una nueva versión del Arreglo de Lisboa revisado a fin de que sirva de base para futuros debates sobre dicha cuestión.

254. La Delegación de Italia reiteró su solicitud de que también se incluya una referencia a las razas animales entre los corchetes que figuran en el párrafo 4 del Artículo 13.

255. Refiriéndose a la solicitud formulada por la Delegación de Italia, la Delegación de la Unión Europea sugirió que se utilice el término "*animal breed*" en lugar de "*animal variety*" en la versión inglesa para estar acorde con la legislación de la Unión Europea.

256. La Representante del INTA expresó algunas dudas con respecto a la frase "a condición de no inducir a error al público" al final del párrafo 1 del Artículo 13. Continuó diciendo que incluso si entiende el motivo de la inclusión de esa formulación, considera que debería redactarse de manera distinta puesto que la formulación actual podría crear cierta predisposición en contra de las marcas y de las solicitudes de registro de marcas, en particular porque también existen casos en los que la denominación de origen o la indicación geográfica puede inducir a error. En otras palabras, el principio en cuestión no debería utilizarse sólo en contra de las marcas anteriores sino que también debería servir como un posible motivo de denegación o de invalidación de una indicación geográfica o de una denominación de origen. Con respecto a la frase "los intereses legítimos del propietario de la marca", opinó que los intereses mencionados deben mantenerse en el párrafo 1 del Artículo 13, no sólo porque también figuran en el Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, sino porque el Artículo 13 no trata solamente las excepciones limitadas que el propietario de la marca debe tolerar sino también el derecho de la continuidad misma de la marca. Por último, con respecto a la situación de prioridad, observó que la versión revisada del Artículo 13 ha sido abreviada y que, en particular, ha sido omitida la formulación anterior que aclaraba cómo se determina la situación de prioridad. A este respecto, sugirió que se reintroduzca la formulación original para que quede totalmente claro que la situación de prioridad deberá siempre determinarse con respecto a la protección existente tanto para las indicaciones geográficas como para las marcas, en la Parte Contratante, de conformidad con los principios de la territorialidad.

257. Refiriéndose a la declaración de la Representante del INTA respecto a que la situación debe determinarse siempre sobre la base de la fecha que se aplica en la Parte Contratante en la que se solicitó la protección, la Secretaría se preguntó cómo la Representante del INTA podría reconciliar este hecho con el apartado b) del párrafo 5 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el que se declara que los derechos de marca deben existir "antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen".

258. La Representante del INTA dijo que probablemente el apartado b) del párrafo 5) del Artículo 24 Acuerdo sobre los ADPIC debería más bien interpretarse como una regla de derechos adquiridos en el contexto de la aplicación del capítulo sobre las indicaciones geográficas del Acuerdo sobre los ADPIC que como una regla general de coexistencia.

259. La Delegación del Irán (República Islámica de) reiteró su solicitud de aclaración acerca del alcance de la palabra “anterior” en la frase “esté en conflicto con un derecho anterior sobre una marca cuyo registro se haya solicitado o efectuado”.

260. El Presidente indicó que cada Parte Contratante tendrá que encargarse de definir “marca anterior” en su legislación, incluso si en general se entiende que “marca anterior” se refiere a la marca cuyo registro se haya solicitado, efectuado o adquirido mediante la utilización de la misma antes de que se haya efectuado el registro internacional de la denominación de origen o de la indicación geográfica en cuestión.

261. En cuanto a la sugerencia de colocar “los intereses legítimos del propietario de la marca anterior” entre corchetes en el párrafo 1 del Artículo 13, el Representante de la OMC señaló que en virtud de la jurisprudencia de la OMC acerca del significado de “intereses legítimos”, éstos no se consideran iguales a los intereses jurídicos.

262. La Delegación del Irán (República Islámica de) reiteró su solicitud de que se coloque entre corchetes la frase sobre los intereses legítimos del propietario de la marca.

263. El Presidente dijo que ante la ausencia de una orientación clara por parte del Grupo de Trabajo sobre el asunto, se colocará la frase entre corchetes.

EXAMEN DEL ARTÍCULO 10 (CONTINUACIÓN)

264. Tras haber consultado con las autoridades de la capital de su país, la Delegación de Chile confirmó su interés en que se conserve el párrafo 3 del Artículo 10 en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

265. El Presidente recordó que durante los debates sobre el Artículo 10, el Grupo de Trabajo acordó suprimir el párrafo 3 del Artículo 10 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado tras la solicitud de dos Delegaciones, en el entendimiento de que la Secretaría preparará varias notas que explicarán la situación jurídica actual en virtud del Arreglo de Lisboa revisado y que una declaración concertada aclarando la cuestión será añadida posteriormente al proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. El Presidente también destacó el hecho de que la Delegación del Perú no está en condiciones de apoyar una declaración concertada o una nota sin primero haber tenido la oportunidad de examinar los textos propuestos.

266. La Delegación de Chile solicitó más aclaraciones acerca de la situación de los observadores en el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa, en particular, cómo los intereses y las opiniones de los mismos serán reflejados en ejercicio de revisión en curso. La Delegación señaló además que algunas de las propuestas formuladas por otras delegaciones observadoras, durante la presente reunión, han sido incorporadas en el texto del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado a pesar de que no hayan sido explícitamente apoyadas por cualquier otra delegación.

267. El Presidente indicó que las propuestas planteadas por las delegaciones se tienen en cuenta siempre que cuenten con apoyo suficiente en el seno de Grupo de Trabajo, independientemente de que hayan sido formuladas por un observador o por un miembro actual del Arreglo de Lisboa. A este respecto, el Presidente recordó que el Grupo de Trabajo ha emprendido una labor colectiva con el objetivo de mejorar el marco jurídico de la protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas. Indicó además que toda sugerencia o propuesta planteada por un observador siempre se tendrá en cuenta si no ha sido objetada o incluso apoyada explícitamente por el Grupo de Trabajo. De haberse planteado entre los miembros actuales del Arreglo de Lisboa, la cuestión del párrafo 3 del Artículo 10 se habría resuelto de la misma manera. El Presidente recordó que tras un claro

desacuerdo con respecto a la homonimia, planteó una solución de compromiso para aclarar la cuestión en una declaración concertada que sería añadida al proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. La Declaración concertada aclararía explícitamente que la situación jurídica actual en virtud del Arreglo de Lisboa no cambiará en el marco del Acuerdo de Lisboa revisado.

268. La Delegación de Chile señaló que ante la eventualidad de una falta de consenso en el seno del Grupo de Trabajo acerca de la importancia de incluir una disposición o no, ésta siempre se ha reflejado colocando dicha disposición entre corchetes en lugar de suprimirla. Por lo tanto, la Delegación dijo que no logra entender por qué la situación debería ser distinta en el presente caso. Por último, la Delegación solicitó que quede claro en el informe de la reunión que no hubo consenso en la presente reunión del Grupo de Trabajo en torno a la supresión del párrafo 3 del Artículo 10 y que la Delegación de Chile tiene dudas con respecto a la manera en que se están tratando los intereses y las posiciones de los observadores en los debates del Grupo de Trabajo.

269. La Delegación del Perú solicitó que las reservas que expresó con respecto a la solución de compromiso propuesta por el Presidente también queden reflejadas en el informe de la presente reunión.

270. Refiriéndose a las palabras introductorias del Director General al inicio de la presente reunión, la Delegación de Venezuela (República Bolivariana de) recordó la importancia de atraer un mayor número de miembros al sistema de Lisboa. A la luz de este hecho, la Delegación apoyó la solicitud formulada por la Delegación de Chile de mantener entre corchetes el párrafo 3 del Artículo 10 en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, tanto más cuanto que el Grupo de Trabajo no está elaborando el texto final durante la presente reunión.

271. En un intento por superar las dificultades con respecto al párrafo 3 del Artículo 10, el Presidente propuso que se añada una nota de pie de página al Artículo 10 que indique que el párrafo 3 ha sido suprimido, en el entendimiento de que se presentará una declaración concertada que será redactada por la Secretaría sobre la cuestión de la homonimia anteriormente abordada en el párrafo 3 del Artículo 10. El Presidente confirmó además que quedará debidamente reflejado en el informe de la presente reunión que no hubo consenso sobre la cuestión entre las delegaciones que participaron en la reunión del Grupo de Trabajo, incluidos los observadores.

272. La Delegación de Chile recordó que ha recibido la instrucción de solicitar que el párrafo 3 del Artículo 10 se mantenga en el texto. A la luz de la nueva propuesta planteada por el Presidente, la Delegación pidió más tiempo para examinarla y para consultar con la capital de su país.

273. La Delegación de Hungría señaló que la práctica utilizada por otros Grupos de Trabajo, para dar respuesta a distintas preocupaciones, en casos similares, consiste en hacer referencia a la situación en una nota de pie de página y a ofrecer la posibilidad a las delegaciones de debatir la cuestión en reuniones posteriores. Por consiguiente, la Delegación dijo que respalda plenamente la solución de compromiso propuesta por el Presidente.

274. La Delegación de Francia primero recordó que el Grupo de Trabajo inició sus labores con la disposición de escuchar las opiniones de los observadores y de tener en cuenta sus contribuciones. En ese contexto, la Delegación indicó que la propuesta planteada por el Presidente parece ser una solución de compromiso perfectamente aceptable.

275. Ante la ausencia de alguna objeción particular, el Presidente consideró que la solución de compromiso que propuso ha sido respaldada por el Grupo de Trabajo, con la excepción de una delegación que ha solicitado más tiempo para examinarla.

LABOR FUTURA

276. Refiriéndose a la labor futura, el Presidente recordó que ya había señalado a la atención de los miembros del Grupo de Trabajo el párrafo 4 y el inciso iii) del párrafo 6 del documento de trabajo LI/WG/DEV/7/2/Rev. en los que se establece que en función de los progresos realizados durante la presente reunión cabe prever la convocación de una conferencia de revisión en 2014 o 2015, lo que a su vez exigiría una decisión por la Asamblea de la Unión de Lisboa en el presente año 2013. Añadió que el documento de trabajo también se refiere a la posibilidad de que la Asamblea de la Unión de Lisboa establezca “un calendario para la conclusión del examen del sistema de Lisboa en dicha conferencia de revisión”. Continuó diciendo que en el inciso iii) del párrafo 6 se invita al Grupo de Trabajo, cuando sea posible, a formular “recomendaciones sobre las orientaciones que podría suministrar la Asamblea de la Unión de Lisboa” a la Oficina Internacional con respecto a la preparación de la conferencia de revisión. En vista de los progresos realizados durante la presente reunión, el Presidente se refirió a las dos situaciones posibles que había evocado anteriormente. En el marco de la primera situación, el Grupo de Trabajo estaría en condiciones para recomendar a la Asamblea de la Unión de Lisboa que se convoque una conferencia diplomática en 2014 o 2015 y que la Asamblea de la Unión de Lisboa tome la decisión durante el otoño de 2013. En ese caso, se celebrarían dos reuniones adicionales del Grupo de Trabajo, una en diciembre de 2013 y otra en el primer semestre de 2014, además de una reunión preparatoria que servirá para preparar el terreno para la conferencia diplomática y para tomar decisiones sobre los asuntos relacionados con la convocación de la misma. El Presidente dijo que entiende que esta reunión preparatoria se celebraría inmediatamente después de la novena reunión del Grupo de Trabajo que tendría lugar durante el primer semestre de 2014. La segunda situación posible consistiría en acordar una hoja de ruta durante la presente reunión del Grupo de Trabajo. La hoja de ruta incluiría las siguientes acciones: presentar la hoja de la ruta, de haberse acordado una, a la Asamblea de la Unión de Lisboa durante el otoño de 2013, solicitar a ésta que tome nota de la misma y que otorgue al Grupo de Trabajo el mandato de avanzar en su labor guiándose por las orientaciones de la hoja de ruta. A continuación se celebrarían las dos reuniones previstas, a saber, la octava reunión en diciembre y la novena durante el transcurso del primer semestre del año. El Presidente indicó que sobre la base de los resultados de la novena reunión durante el primer semestre del próximo año, el Grupo de Trabajo estaría en condiciones de acordar una recomendación para la Asamblea de la Unión de Lisboa sobre la convocación de una conferencia diplomática en 2015, al tiempo que la decisión formal de convocar una conferencia diplomática sería tomada por la Asamblea de la Unión de Lisboa durante el otoño de 2014. Después de eso, se celebraría otra reunión del Grupo de Trabajo, probablemente en noviembre o diciembre de 2014, además de un comité preparatorio inmediatamente después de dicha reunión. Por último, la conferencia diplomática se celebraría entonces en 2015, en función de la decisión que la Asamblea tome en 2014. El Presidente invitó a los miembros del Grupo de Trabajo a que expongan sus opiniones acerca de esas dos situaciones posibles a fin de tener una visión más clara de sus posiciones a ese respecto y poder establecer conclusiones bien definidas sobre la labor futura.

277. La Directora General Adjunta, Sra. Wang Binying, manifestó su agradecimiento por la atmósfera de trabajo fecundo, el espíritu de equipo y los progresos considerables realizados por el Grupo de Trabajo. Indicó además que está de acuerdo con el resumen que ha hecho el Presidente sobre la labor realizada hasta la fecha y dijo que está en manos de las delegaciones decidir cuál será el resultado de los esfuerzos realizados en los últimos años. Además, opinó que la revisión del Arreglo de Lisboa es necesaria y que el Arreglo de Lisboa revisado, tal como se está formulando será de gran interés para todos, no sólo para las Partes Contratantes actuales, sino también para los eventuales nuevos Estados miembros.

278. La Delegación de la República de Moldova opinó que el Grupo de Trabajo necesitará como mínimo dos reuniones más para culminar la elaboración de un proyecto de Arreglo de Lisboa revisado que resulte satisfactorio para la mayoría de las partes interesadas, por lo que expresó una clara preferencia por la segunda situación propuesta por el Presidente.

279. La Delegación de Rumania expresó su preferencia por la primera situación porque considera que el texto está suficientemente maduro.

280. La Delegación de Hungría compartió la opinión expresada por la Delegación de Rumania y también manifestó su preferencia por la primera situación propuesta por el Presidente. Sin embargo, dijo que si otras delegaciones opinan que se necesita más tiempo para debatir cuestiones pendientes, está dispuesta a aceptar la segunda situación.

281. La Delegación de Italia compartió la opinión expresada por la Delegación de la República de Moldova y también consideró que se necesita más tiempo. Por lo tanto, también expresó su respaldo a la segunda situación.

282. La Delegación del Irán (República Islámica de) compartió las opiniones expresadas por las Delegaciones de Italia y de Moldova. La segunda situación constituiría una mejor opción, en particular, porque es necesario compartir los resultados de los avances realizados por el Grupo de Trabajo con los Estados que no son Partes Contratantes de la Unión de Lisboa y que no hayan participado en el ejercicio de revisión en curso. Por lo tanto, la Delegación sugirió que se encuentre una mejor manera de comunicar con los Estados miembros de la OMPI en general a fin de señalar a su atención la labor que ha sido realizada hasta la fecha por el Grupo de Trabajo y de ese modo tratar de recoger sus contribuciones y observaciones.

283. La Delegación de Suiza opinó que el Grupo de Trabajo ha alcanzado un nivel de madurez que haría posible avanzar hacia una conferencia diplomática cuanto antes, por lo que apoyó la primera situación propuesta por el Presidente.

284. La Delegación de Francia opinó que las dos próximas reuniones del Grupo de Trabajo podrían servir para resolver otras cuestiones importantes en las que permanecen ciertas dificultades, como en el caso de los derechos anteriores. En todo caso, la Delegación opinó que dos reuniones del Grupo de Trabajo bastarán para resolver toda cuestión pendiente. Por lo tanto, consideró que sería útil recomendar a la Asamblea de la Unión de Lisboa que convoque una conferencia diplomática durante el otoño de 2013.

285. La Delegación del Perú compartió las opiniones expresadas por las Delegaciones de la República de Moldova y de Italia y se mostró a favor de la segunda situación propuesta por el Presidente.

286. Las Delegaciones de Georgia, Portugal y Serbia compartieron la opinión expresada por la Delegación de Rumania, puesto que consideran que sería imposible culminar la redacción de un texto claro y satisfactorio en el transcurso de las dos próximas reuniones del Grupo de Trabajo. Por lo tanto, apoyaron la primera situación propuesta por el Presidente.

287. Refiriéndose a la sugerencia formulada por la Delegación del Irán (República Islámica de) de encontrar una mejor manera de comunicar con los Estados que no son Partes Contratantes de la Unión de Lisboa, la Delegación de Australia indicó que si los documentos de trabajo se distribuyeran con anterioridad entre los Estados miembros de la OMPI en general, con el fin de que formulen comentarios, el Grupo de Trabajo podría recibir importantes contribuciones para la elaboración de distintos proyectos de texto.

288. En respuesta a la observación formulada por la Delegación de Australia, el Presidente aclaró que los documentos de trabajo son siempre distribuidos con mucha antelación a cada reunión, al tiempo que se ha creado un foro electrónico para compartir observaciones.

289. La Delegación de Italia aclaró su posición y dijo que en realidad apoya la primera situación propuesta por el Presidente.

290. La Delegación del Irán (República Islámica de) también aclaró su posición e indicó que podría apoyar la primera situación, en el entendimiento de que una conferencia diplomática no se celebrará antes de 2015.

291. La Delegación de la República de Moldova convino con la Delegación del Irán (República Islámica de) y apoyó la idea de celebrar una conferencia diplomática en 2015.

292. El Presidente observó que sólo algunas delegaciones se han mostrado a favor de formular una recomendación a la Asamblea de la Unión de Lisboa en 2013, mientras que varias delegaciones opinan que con el fin de preparar de manera apropiada el terreno para la conferencia diplomática se necesitará probablemente más tiempo. El Presidente se preguntó si estas opiniones podrían ser reconciliadas proponiendo en la recomendación a la Asamblea de la Unión de Lisboa el año 2015 como plazo tentativo para la celebración de la conferencia diplomática, dándole de esta manera a la Asamblea de Lisboa la posibilidad de examinar en 2014 los progresos realizados y al mismo tiempo de contemplar la posibilidad de celebrar una tercera reunión del Grupo de Trabajo en el segundo semestre de 2014 si resulta necesario.

EXAMEN DE CUESTIONES PENDIENTES

293. El Presidente invitó a las delegaciones a hacer uso de la palabra para abordar toda cuestión pendiente.

294. La Delegación de la Unión Europea manifestó su preocupación acerca de la disposición del inciso iii) del párrafo 1) del Artículo 28 que dice que “en virtud del Tratado constituyente de la organización intergubernamental, se aplica una legislación que otorga protección respecto de las denominaciones de origen y/o indicaciones geográficas de conformidad con lo dispuesto en la presente acta”. Más en concreto, la Delegación opinó que la disposición plantea una condición muy exigente para que las organizaciones intergubernamentales puedan adherirse al Arreglo de Lisboa revisado, por lo que solicitó que se coloque la frase entre corchetes con el fin de dar lugar a una reflexión más profunda y quizás a una comparación con disposiciones equivalentes previstas por otros instrumentos internacionales para determinar la formulación que resultaría apropiada para el caso del inciso iii) del párrafo 1) del Artículo 28.

295. En lo que respecta a la posibilidad de comparar la disposición del Artículo 28 con disposiciones similares de otros tratados de la OMPI, como ha mencionado la Unión Europea, la Secretaría señaló que en el estudio sobre las condiciones que deben satisfacer las organizaciones intergubernamentales para adherirse al Arreglo de Lisboa, que consta en el documento LI/WG/DEV/2/3, se proporciona esa información en un anexo.

296. Refiriéndose a la Regla 25 que dice “El presente reglamento entrará en vigor el [...]”, el Representante del CEIPI dijo que ha entendido que el reglamento será aprobado al mismo tiempo que el Arreglo de Lisboa revisado. Por consiguiente, durante la conferencia diplomática todavía no se estará en condiciones de saber cuándo entrarán en vigor el Arreglo de Lisboa revisado ni el reglamento correspondiente, por lo que sugirió que se suprima toda la Regla 25.

297. La Delegación de Italia solicitó aclaraciones a la Secretaría con respecto al significado de la expresión “y viceversa” al final de la frase del inciso ii) del apartado b) del párrafo 4 del Artículo 22.

298. El Presidente señaló que la misma formulación es utilizada en otros tratados de la OMPI como el Tratado de Beijing o el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.

299. La Secretaría aclaró que las palabras “y viceversa” se refieren al hecho de que las organizaciones intergubernamentales no podrían votar si uno o varios de sus Estados miembros ya han votado, mientras que si, por el contrario, ninguno de sus Estados miembros lo ha hecho, la organización intergubernamental podrá entonces votar.

300. Refiriéndose al Artículo 28, la Delegación del Perú reiteró que la legislación de la Comunidad Andina no contempla la posibilidad de que las organizaciones intergubernamentales sean titulares de derechos de denominaciones de origen.

301. La Delegación de Tailandia solicitó aclaraciones con respecto al procedimiento de registro en virtud del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. La Delegación entendió que en el caso de que su país pase a ser Parte en el Arreglo de Lisboa revisado, el procedimiento de registro prevé que si Tailandia presenta una solicitud de registro ante la OMPI, la Oficina Internacional procedería a registrar la indicación geográfica en el Registro Internacional. El hecho de que ninguna de las Partes Contratantes del Sistema de Lisboa deniegue la protección a la solicitud de registro internacional presentada por la Delegación de Tailandia significaría que su indicación geográfica quedaría protegida en el marco del sistema de Lisboa en todas las Partes Contratantes. La Delegación formuló dos preguntas a este respecto. En primer lugar, la Delegación señaló que sólo dispone de una ley sobre la protección de las denominaciones de origen. Por lo tanto, la Delegación preguntó qué pasaría en el caso de que los alcances de la protección de una indicación geográfica y de una denominación de origen no sean los mismos. En segundo lugar, la Delegación preguntó si Tailandia tendría que pagar tasas a todas las Partes Contratantes del Arreglo de Lisboa revisado. La ley sobre indicaciones geográficas en Tailandia prevé que si alguien desea obtener la protección de una indicación geográfica en Tailandia, él o ella deberá pagar una tasa de solicitud. La Delegación se preguntó cuál sería la cuantía de las tasas que Tailandia tendría que pagar a las demás Partes Contratantes para garantizar la protección de sus indicaciones geográficas si más de cien países pasaran a ser parte del Arreglo de Lisboa revisado. A este respecto, la Delegación sugirió que se diseñe un sistema similar al de los sistemas de Madrid y del PCT que permiten la designación de una o varias Partes Contratantes en las que se solicita protección. Por último, la Delegación sugirió que la OMPI prepare un diagrama en el que se explique el procedimiento de registro en el marco del Arreglo de Lisboa revisado y que se publique en el sitio Web de la OMPI.

302. La Secretaría dijo que aunque en algunos países la legislación nacional distingue entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas, en el seno del Grupo de Trabajo siempre se ha considerado que por el hecho de que el Arreglo de Lisboa revisado presente dos definiciones, una para las denominaciones de origen y la otra para las indicaciones geográficas, no todos los países tendrán que preverlas en sus legislaciones nacionales. En otras palabras, los países podrán continuar previendo sólo las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas por separado. Sin embargo, la Secretaría aclaró que los países que sólo disponen de una ley sobre las indicaciones geográficas también tendrán que brindar protección a las denominaciones de origen en el marco de esa misma ley sobre las indicaciones geográficas. En la situación inversa, a saber, cuando un país dispone de dos definiciones en su legislación nacional, éste podrá solicitar un registro internacional tanto para las denominaciones de origen como para las indicaciones geográficas, en virtud del Arreglo de Lisboa revisado, bajo esos dos títulos de protección

diferentes. La Secretaría especificó además que aquellos países que sólo prevén las indicaciones geográficas en sus legislaciones nacionales como en el caso de Tailandia tendrán, en principio, sólo la posibilidad de registrar sus indicaciones geográficas en virtud del Arreglo de Lisboa revisado como indicaciones geográficas. Por consiguiente, éstas quedarían protegidas en todas las demás Partes Contratantes como indicaciones geográficas. Refiriéndose a la pregunta sobre las tasas, la Secretaría señaló que la formulación que figura en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado es la misma que aparece en el Arreglo de Lisboa actual, en lo concerniente a las tasas exigidas, a saber, que se deberá pagar una tasa única de 500 francos suizos a la Oficina Internacional por el registro de una denominación de origen o de una indicación geográfica. La Secretaría continuó diciendo que el Arreglo de Lisboa revisado no contiene ninguna disposición sobre tasas de designación sencillamente porque en el marco del sistema de Lisboa los registros internacionales son protegidos automáticamente en todas las demás Partes Contratantes del Arreglo. El sistema de Lisboa difiere del sistema de Madrid en el que los solicitantes no sólo deben pagar una tasa a la Oficina Internacional, sino también a las Partes Contratantes que hayan designado en su registro internacional de una marca.

303. El Presidente recordó que el Grupo de Trabajo está también laborando sobre la base de que el Arreglo de Lisboa revisado brindará el mismo nivel de protección para las denominaciones de origen y para las indicaciones geográficas.

304. Refiriéndose al párrafo 1 del Artículo 9, la Representante del INTA se preguntó si la disposición prevé en realidad que si la Parte Contratante decide conceder una protección más amplia de la que se concede en el marco del Arreglo, la misma tendría que ser concedida tanto a las denominaciones de origen como a las indicaciones geográficas, o si se debe interpretar que el párrafo 1 del Artículo 9 permite a la Parte Contratante conceder distintos niveles de protección a las denominaciones de origen y no a las indicaciones geográficas.

305. El Presidente señaló que en el párrafo 1 del Artículo 9 parece no existir restricciones que puedan impedir que la Parte Contratante conceda distintos niveles de protección a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas, por lo que opinó que se trata de una cuestión que valdría la pena examinar durante la próxima reunión.

306. El Presidente indicó que aún queda una cuestión sin resolver con respecto al párrafo 3 del Artículo 10 y a ese respecto recordó que el Grupo de Trabajo apoyó su propuesta de suprimirlo, en el entendimiento de que en la próxima versión del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado se añadirá una nota de pie de página al Artículo 10 en la que se declarará que nada de lo previsto en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado alterará la actual práctica del Arreglo de Lisboa con respecto a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas homónimas.

307. La Delegación de Chile dijo que está de acuerdo con lo que ha propuesto el Presidente con respecto al Artículo 10, a saber, que la Secretaría preparará una declaración concertada en la que se reflejará la práctica del Arreglo de Lisboa con respecto a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen homónimas. La Delegación añadió que lo que ha entendido es que dicha declaración concertada será incluida en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado como una nota de pie de página del Artículo 10 y que será debatida durante la próxima reunión.

308. La Delegación del Perú solicitó más aclaraciones acerca de la solución de compromiso propuesta por el Presidente y preguntó de forma particular si se elaborará una declaración concertada como tal o si se tratará de una nota de pie de página que será añadida al proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. En todo caso, la Delegación recordó que reserva su posición en la materia hasta que se encuentre en condiciones de examinar el contenido de la nota de pie de página o el de la declaración concertada.

309. El Presidente aclaró que la nota de pie de página del Artículo 10 planteará los elementos principales de una posible declaración concertada que podría ser anexada al proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

310. La Delegación de Chile dijo que ha entendido que la Secretaría preparará el texto de una declaración concertada que será debatida durante la próxima sesión. En todo caso, el contenido de dicha declaración concertada reflejará la práctica prevista por el Arreglo de Lisboa actual con respecto a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas homónimas.

311. La Delegación del Perú señaló que será necesario aportar algunas modificaciones a la práctica actual del Arreglo de Lisboa puesto que en éste sólo se abordan las denominaciones de origen homónimas y no las indicaciones geográficas homónimas. La Delegación especificó además que la pregunta que formuló anteriormente consistía en saber si la declaración concertada tomará la forma de una nota de pie de página o de un anexo del Arreglo de Lisboa revisado.

312. El Presidente dijo que, por el momento, se podría optar por una nota de pie de página que indique que, a petición del Grupo de Trabajo, la Secretaría ha preparado el texto de una posible declaración concertada.

313. Por último, el Presidente recordó que, durante la reunión anterior, el Grupo de Trabajo tomó nota de la voluntad expresada por la Delegación de la Unión Europea de que se organice un taller sobre solución de controversias en el marco del sistema de Lisboa en paralelo con una de las reuniones del Grupo de Trabajo en 2013. El Presidente confirmó que en la primera semana de diciembre de 2013, en paralelo con la octava reunión del Grupo de Trabajo, está prevista una conferencia de medio día de duración sobre solución de diferencias en el marco del sistema de Lisboa y que la Secretaría preparará un documento con información concreta sobre solución de controversias a los fines de facilitar los debates en la conferencia.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS

314. No hubo intervenciones en relación con este punto.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

315. El Grupo de Trabajo aprobó el resumen de la Presidencia en la forma en que consta en el presente documento.

316. Se publicará en el sitio Web de la OMPI un proyecto del informe completo de la séptima reunión del Grupo de Trabajo para que las Delegaciones y los Representantes que hayan participado en la misma puedan formular comentarios. Una vez esté publicado en el sitio Web de la OMPI, se informará a los Representantes al respecto. Los participantes contarán con un plazo de un mes contado a partir de la fecha de publicación para formular comentarios, fecha tras la cual se pondrá a disposición en el sitio Web de la OMPI una versión con indicación de los cambios, en la que constarán todos los comentarios recibidos de los participantes. Se pondrán también en conocimiento de los participantes los comentarios y la versión con indicación de cambios, y se otorgará un plazo para presentar comentarios finales sobre dicha versión. Seguidamente, el informe será publicado en el sitio Web de la OMPI sin indicación

de cambios, y en él se dejará constancia de los comentarios finales y se indicará la fecha de publicación definitiva. El informe se considerará aprobado esa misma fecha, de lo que se dejará constancia en la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN

317. El Presidente clausuró la reunión el 3 de mayo de 2013.

[Siguen los Anexos]



LI/WG/DEV/7/6
ORIGINAL: INGLÉS
FECHA: 3 DE MAYO DE 2013

Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa (Denominaciones de Origen)

Séptima reunión
Ginebra, 29 de abril a 3 de mayo de 2013

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

aprobado por el Grupo de Trabajo

1. El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa (Denominaciones de Origen) (en adelante, “el Grupo de Trabajo”) se reunió en Ginebra del 29 de abril al 3 de mayo de 2013.
2. Estuvieron representadas en la reunión las siguientes Partes Contratantes de la Unión de Lisboa: Argelia, Costa Rica, Francia, Georgia, Hungría, Irán (República Islámica del), Italia, México, Perú, Portugal, República Checa, República de Moldova, Serbia (13).
3. Estuvieron representados en calidad de observadores los siguientes Estados: Alemania, Angola, Australia, Benin, Brasil, Brunei Darussalam, Colombia, Chile, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Indonesia, Iraq, Lituania, Madagascar, Myanmar, Pakistán, República de Corea, Rumania, Sudán, Suiza, Tailandia, Venezuela (República Bolivariana de) (22).
4. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, Representantes de las siguientes organizaciones intergubernamentales internacionales: Organización Mundial del Comercio (OMC) y Unión Europea (UE) (2).
5. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, los Representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociación Brasileña para la Propiedad Intelectual (ABPI), Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Intelectual

(CEIPI), *Health and Environment Program (HEP)*, MARQUES (Asociación de Propietarios Europeos de Marcas) y *Organization for an International Geographical Indications Network (oriGIn)* (8).

6. La lista de participantes figura en el documento LI/WG/DEV/7/INF/1 Prov. 2.*

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA REUNIÓN

7. El Sr. Francis Gurry, Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), inauguró la reunión, recordó el mandato del Grupo de Trabajo y presentó el proyecto de orden del día, que figura en el documento LI/WG/DEV/7/1 Prov.

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DE DOS VICEPRESIDENTES

8. El Sr. Mihály Ficsor, (Hungria) fue elegido por unanimidad Presidente. El Sr. Behzad Saberi Ansari (Irán (República Islámica del)) y el Sr. Miguel Alemán Urteaga (Perú) fueron elegidos por unanimidad Vicepresidentes.

9. El Sr. Matthijs Geuze (OMPI) desempeñó las funciones de Secretario del Grupo de Trabajo.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

10. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de orden del día (documento LI/WG/DEV/7/1 Prov.) sin modificaciones.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DE LA SEXTA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE LISBOA (DENOMINACIONES DE ORIGEN)

11. El Grupo de Trabajo tomó nota de la aprobación, el 26 de abril de 2013, del informe de la sexta sesión del Grupo de Trabajo, que figura en el documento LI/WG/DEV/6/7, de conformidad con el procedimiento establecido en la quinta sesión del Grupo de Trabajo.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO SOBRE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y PROYECTO DE REGLAMENTO DEL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO

12. Los debates se basaron en los documentos LI/WG/DEV/7/2 Rev., LI/WG/DEV/7/3, LI/WG/DEV/7/4 y LI/WG/DEV/7/5. El Grupo de Trabajo examinó detalladamente los Capítulos I a IV del Proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y las reglas correspondientes del Proyecto de Reglamento, y abordó asimismo los capítulos restantes centrándose en las cuestiones señaladas por las delegaciones.

13. Tras un debate exhaustivo sobre el Artículo 13 del Proyecto de Arreglo de Lisboa que figura en el Anexo I del documento LI/WG/DEV/7/2 Rev., el Presidente concluyó que el

*

documento oficioso presentado por la Secretaría, modificado durante los debates (véase el Anexo del presente documento), quedará incorporado en el Proyecto de Arreglo de Lisboa revisado que preparará la Secretaría para la siguiente sesión y servirá de base para los debates sobre el Artículo 13.

Labor futura

14. El Presidente confirmó que la próxima reunión del Grupo de Trabajo será convocada en diciembre de 2013, y recordó a la vez que se ha previsto la organización de una conferencia de medio día de duración sobre solución de controversias en el marco del sistema de Lisboa como evento paralelo a dicha reunión y que la Secretaría preparará un documento con información concreta sobre solución de controversias a los fines de facilitar los debates en la conferencia.

15. El Presidente reiteró que los debates de la siguiente reunión se centrarán en el examen de versiones revisadas del Proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y del Proyecto de Reglamento, que serán preparadas por la Secretaría y distribuidas con mucha antelación a la próxima reunión. En particular, la Secretaría avanzará en su labor guiándose por las orientaciones suministradas por el Grupo de Trabajo en la reunión en curso y velará por que todos los comentarios y propuestas queden debidamente reflejados en dichas versiones revisadas.

16. En lo que respecta a la estructura global del Proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y del Proyecto de Reglamento, el Presidente confirmó que la Secretaría seguirá avanzando en su labor sobre la base de un único instrumento que abarque tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas, en el que se contemple un único y elevado nivel de protección para ambos elementos, manteniendo al mismo tiempo dos definiciones separadas, y en el entendimiento de que se aplicarán las mismas disposiciones sustantivas a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.

17. El Presidente instó a todos los participantes a presentar observaciones y formular propuestas a la Secretaría en el foro electrónico que ha sido establecido con ese fin, recordando, además, que dichas observaciones y propuestas serán publicadas con fines de información exclusivamente y sin perjuicio de la función del Grupo de Trabajo y de los debates formales que en él se celebran.

18. El Presidente concluyó que, habida cuenta de los progresos realizados en la reunión en curso, el Grupo de Trabajo conviene en que se formule una recomendación a la Asamblea de la Unión de Lisboa en el sentido de aprobar, en su período de sesiones de 2013, la convocación en 2015 de una conferencia diplomática para la adopción de un Arreglo de Lisboa revisado, dejándose en manos de un comité preparatorio la decisión de las fechas y el lugar precisos de la misma. El Presidente indicó que, en su período de sesiones de 2014, la Asamblea de la Unión de Lisboa estará en condiciones de tomar nota de los progresos realizados en el Grupo de Trabajo.

19. El Presidente aclaró, además, que en la hoja de ruta que se seguirá hasta entonces se prevén dos reuniones del Grupo de Trabajo, una en diciembre de 2013 y una en el primer semestre de 2014, a las que podría seguir una reunión adicional del Grupo de Trabajo en el segundo semestre de 2014 si este último lo considera necesario.

20. El Presidente señaló el deseo del Grupo de Trabajo de que la Secretaría dé a conocer más las actividades del Grupo de Trabajo así como el Proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y el Proyecto de Reglamento con miras a promover una toma de conciencia y fomentar debates entre los miembros de la Unión de Lisboa y los demás Estados miembros de la OMPI.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS

21. No se realizaron intervenciones en relación con este punto del orden del día.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

22. El Grupo de Trabajo aprobó el resumen de la Presidencia en la forma en que consta en el presente documento.

23. En el sitio web de la OMPI se pondrá a disposición un proyecto de informe completo de la reunión del Grupo de Trabajo a fin de que las delegaciones y los Representantes que han participado en la reunión puedan formular comentarios. Una vez se publique el proyecto de informe en el sitio web de la OMPI, se informará al respecto a los participantes. Los participantes contarán con un plazo de un mes contado a partir de la fecha de publicación para presentar comentarios y una vez cerrado ese plazo, se publicará en el sitio web de la OMPI una versión del documento con indicación de los cambios, en la que constarán todos los comentarios que se reciban de los participantes. Se pondrán también en conocimiento de los participantes los comentarios y la versión con indicación de cambios y se otorgará un plazo para presentar comentarios finales sobre dicha versión. Seguidamente, el informe será publicado en el sitio web de la OMPI y en él no se señalarán los cambios pero se dejará constancia de los comentarios finales y se indicará la fecha de publicación definitiva. El informe se considerará aprobado esa misma fecha, de lo que se dejará constancia en la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN

24. El Presidente clausuró la reunión el 3 de mayo de 2013.

Artículo 13

Salvaguardias respecto de otros derechos

1) *[Derechos de marca anteriores]* Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 15 y 19, cuando una denominación de origen registrada o una indicación geográfica registrada esté en conflicto con un derecho anterior sobre una marca cuyo registro se haya solicitado o efectuado o haya sido adquirido de buena fe, la protección de dicha denominación de origen o indicación geográfica en esa Parte Contratante no prejuzgará la posibilidad de registro ni la validez del registro de la marca, ni el derecho a hacer uso de la marca [teniendo en cuenta] [a condición de que se tengan en cuenta] los intereses legítimos [del propietario de la marca así como los de los] [de los] beneficiarios de los derechos respecto de la denominación de origen o la indicación geográfica y a condición de no inducir a error al público.

[2] *[Derechos anteriores sobre otra denominación de origen o indicación geográfica]* Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 15 y 19, si una denominación de origen registrada o una indicación geográfica registrada contiene una denominación o indicación también contenida en otra denominación de origen o indicación geográfica ya protegida en una Parte Contratante, dicha Parte Contratante podrá proteger ambas denominaciones de origen o indicaciones geográficas, [teniendo en cuenta] [a condición de que se tengan en cuenta] los intereses legítimos de los beneficiarios de dichas denominaciones de origen e indicaciones geográficas y a condición de no inducir a error al público.

3) *[Nombre de persona utilizado en la actividad comercial]* Las disposiciones de la presente Acta no prejuzgarán en modo alguno el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al público.

4) *[Derechos basados en [denominaciones de variedades vegetales o razas animales o nombres comerciales] utilizados en el curso de operaciones comerciales]* Las disposiciones de la presente Acta no prejuzgarán el derecho de toda persona a usar [una denominación de variedad vegetal o de raza animal o un nombre comercial] en el curso de operaciones comerciales, (respecto de la cual)(respecto del cual) haya sido adquirido de buena fe un derecho distinto de los que se mencionan en los párrafos 1) a 3) en una Parte Contratante determinada antes de la fecha en la que haya quedado protegida en dicha Parte Contratante una denominación de origen o una indicación geográfica registrada, excepto cuando [dicha denominación de variedad vegetal o de raza animal o dicho nombre comercial] se use de manera que induzca a error al público].

[Sigue el Anexo II]



LI/WG/DEV/7/INF/1 PROV. 2
ORIGINAL: FRANÇAIS/ENGLISH
DATE: 3 MAI 2013 / MAY 3, 2013

Groupe de travail sur le développement du système de Lisbonne (appellations d'origine)

Septième session
Genève, 29 avril – 3 mai 2013

Working Group on the Development of the Lisbon System (Appellations of Origin)

Seventh Session
Geneva, April 29 to May 3, 2013

DEUXIÈME LISTE PROVISOIRE DES PARTICIPANTS* **SECOND PROVISIONAL LIST OF PARTICIPANTS***

établie par le Secrétariat
prepared by the Secretariat

* Les participants sont priés d'informer le Secrétariat, en modifiant la présente liste provisoire, des modifications qui devraient être prises en considération lors de l'établissement de la liste finale des participants.
3 Participants are requested to inform the Secretariat of any changes which should be taken into account in preparing the final list of participants. Changes should be requested by making corrections on the present provisional list.

I. MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États/in the alphabetical order of the names in French of the States)

ALGÉRIE/ALGERIA

Ahlem CHARIKHI (Mme), attachée, Mission permanente, Genève

COSTA RICA

Luís PAL, Director, Junta Administrativa, Registro Nacional de Costa Rica, Ministerio de Justicia y Paz, San José

FRANCE

Véronique FOUKS (Mme), chef du Service juridique et international, Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), Paris

GÉORGIE/GEORGIA

Ketevan KILADZE (Mrs.), Senior Legal Officer, National Intellectual Property Center (SAKPATENTI), Tbilisi

HONGRIE/HUNGARY

Mihály FICSOR, Vice-President, Legal Affairs, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

Imre GONDA, Deputy Head, Trademark, Model and Design Department, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Behzad SABERI, Acting Head, Private International Law Division, Ministry of Foreign Affairs, Tehran

Nabiollah AZAMI SARDOUEL, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ITALIE/ITALY

Tiberio SCHMIDLIN, Counsellor, Trade, Intellectual Property, Permanent Mission, Geneva

MEXIQUE/MEXICO

Alfredo RENDÓN ALGARA, Director General Adjunto de Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

Karla JUÁREZ BERMÚDEZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial de la Dirección de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

Ana VALENCIA (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial de la Dirección de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

José R. LÓPEZ DE LEÓN, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra

Fernando CANO, Representante para Europa, Consejo Regulador del Tequila (CRT), Guadalajara

PÉROU/PERU

Miguel ALEMÁN URTEAGA, Ministro Consejero, Dirección General para Asuntos Económicos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Lima

Patricia GAMBOA VILELA (Sra.), Directora de Protección de Signos Distintivos, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima

PORTUGAL

Sílvia LOURENÇO (Ms.), Trademarks Examiner, National Institute of Industrial Property (INPI), Lisbon

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Natalia MOGOL (Mrs.), Deputy Director, Trademarks and Industrial Designs Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Kishinev

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Daniela VELEBOVÁ (Ms.), Examiner, Trademarks Department, Industrial Property Office, Prague

Jan WALTER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

SERBIE/SERBIA

Mirela BOŠKOVIĆ (Ms.), Assistant Director, Trademark Sector, Intellectual Property Office, Belgrade

II. ÉTATS OBSERVATEURS/OBSERVER STATES

ALLEMAGNE/GERMANY

Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

AUSTRALIE/AUSTRALIA

David KILHAM, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

Mark Jason HUBER, Intern, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

BÉNIN/BENIN

Charlemagne DEDEWANOU, attaché, Mission permanente, Genève

BRÉSIL/BRAZIL

Breno BELLO DE ALMEIDA NEVES, Director of Contracts, Geographical Indications and Registers, National Institute of Industrial Property (INPI), Rio de Janeiro

Luiz Claudio DE OLIVEIRA DUPIM, Coordinator for Promotion and Register of Geographical Indications, Directorate of Contracts, Geographical Indications and Registers, National Institute of Industrial Property (INPI), Rio de Janeiro

BRUNÉI DARUSSALAM/BRUNEI DARUSSALAM

Norazizah JAAFAR (Mrs.), Senior Legal Officer, Attorney General's Chambers, Bandar Seri Begawan

CHILI/CHILE

Andrés GUGGIANA, Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

COLOMBIE/COLOMBIA

Alicia ARANGO OLMOS (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra

Eduardo MUÑOZ GÓMEZ, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

Juan Camilo SARETZKI, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Karin FERRITER (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

Todd REVES, Intellectual Property Attaché, Economic Section, Permanent Mission, Geneva

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Liubov KIRIY (Mrs.), Deputy Director General, Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow

Olga KOMAROVA (Mrs.), Director of Department, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow

Svetlana GORLENKO (Ms.), Senior Researcher, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow

Arsen BOGATYREV, Attaché, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA

Saky SEPTIONO, Head of Section, Directorate of Trademarks, Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta

R. Syaifullah HADIYANTO, Trademarks Examiner, Directorate of Trademarks, Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta

IRAQ

Abbas AL ASADI, Director General, Legal Directorate, Trademark Registrar, Ministry of Industry and Minerals, Baghdad

Thanaa AL NAEB (Mrs.), Head, Trademark Department, Ministry of Industry and Minerals, Baghdad

LITUANIE/LITHUANIA

Marija MARKOVA (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

MADAGASCAR

Haja Nirina RASOANAIVO, conseiller, Mission permanente, Genève

MYANMAR

Lynn Marlar LWIN (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Mya SANDAR (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

PAKISTAN

Ahsan NABEEL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

Shi-Hyeong KIM, Attaché, Intellectual Property Department, Permanent Mission, Geneva

ROUMANIE/ROMANIA

Liviu BULGĂR, Director, Legal and International Affairs Department, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

Liliana DRAGNEA (Ms.), Legal Advisor, Legal and International Affairs Department, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

SOUDAN/SUDAN

Osman MOHAMMED, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

SUISSE/SWITZERLAND

Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève

THAÏLANDE/THAILAND

Voravut POSAGANONDH, Director, Legal Affairs Bureau, Intellectual Property Department, Ministry of Commerce, Nonthaburi

VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF)

Oswaldo REQUES OLIVEROS, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)

Thu-Lang TRAN WASESCHA (Mrs.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva

Wolf MEIER-EWERT, Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)

Delphine LIDA (Mrs.), Counsellor, Permanent Delegation, Geneva

Óscar MONDÉJAR, Legal Advisor, International Cooperation and Legal Affairs Department,
Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante

Nicolas PULIK, Intern, Permanent Delegation, Geneva

IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association brésilienne de la propriété intellectuelle (ABPI)/Brazilian Association of Intellectual
Property (ABPI)

Carlos Henrique de Carvalho FRÓES, Counsellor, Rio de Janeiro

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark
Association (ECTA)

Michele ELIO DE TULLIO, Member, ECTA Geographical Indications Committee, Rome

Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES)/Association of
European Trademark Owners (MARQUES)

Miguel Ángel MEDINA, Chair, MARQUES Geographical Indications Team, Madrid

Ortrun GÜNZEL (Mrs.), Member, MARQUES Geographical Indications Team, Munich

Sébastien VITALI, Member, MARQUES Geographical Indications Team, Vevey

Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)

Volker SCHOENE, Member of Q220, Geographical Indications, Zurich

Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International
Intellectual Property Studies (CEIPI)

François CURCHOD, chargé de mission, Genolier

Health and Environment Program (HEP)

Pierre SCHERB, Member, Geneva

Madeleine SCHERB (Mrs.), Member, Yaoundé

International Trademark Association (INTA)

Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle

Constanze SCHULTE (Mrs.), Member, INTA Geographical Indications Subcommittee, Madrid

Organisation pour un réseau international des indications géographiques (oriGIn)/Organization for an International Geographical Indications Network (oriGIn)

Massimo VITTORI, Managing Director, Geneva

Ida PUZONE (Mrs.), Project Manager, Geneva

Daniela LIZARZABURU (Ms.), Consultant, Geneva

V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Mihály FICSOR (Hongrie/Hungary)

Vice-présidents/Vice-chairs: Behzad SABERI (Iran (République islamique d’)/Iran (Islamic Republic of))

Miguel ALEMÁN URTEAGA (Pérou/Peru)

Secrétaire/Secretary: Matthijs GEUZE (OMPI/WIPO)

VI. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY, directeur général/Director General

WANG Binying (Mme/Mrs.), vice-directrice générale/Deputy Director General

Matthijs GEUZE, chef du Service d’enregistrement Lisbonne, Secteur des marques et des dessins et modèles/Head, Lisbon Registry, Brands and Designs Sector

Florence ROJAL (Mlle/Miss), juriste, Service d’enregistrement Lisbonne, Secteur des marques et des dessins et modèles/Legal Officer, Lisbon Registry, Brands and Designs Sector

[Sigue el Anexo III]

1 de mayo de 2013

Documento oficioso de la Secretaría

Artículo 13

Salvaguardias respecto de otros derechos

1) *[Derechos de marca anteriores]* Con sujeción a los Artículos 15 y 19, cuando una denominación que constituye una denominación de origen registrada, o una indicación que constituye una indicación geográfica registrada, entren en conflicto con un derecho sobre una marca cuyo registro se haya solicitado o efectuado, o haya sido adquirido de buena fe, en una Parte Contratante mediante el uso antes de la fecha en que en esa Parte Contratante se proteja una denominación de origen registrada o una indicación geográfica, la protección de esa denominación de origen o indicación geográfica en la Parte Contratante no prejuzgará la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca, ni el derecho a hacer uso de esa marca, teniendo en cuenta los intereses legítimos del propietario de la marca anterior, así como los de los beneficiarios de los derechos sobre la denominación de origen o la indicación geográfica.

[2) *[Derechos anteriores respecto de otra denominación de origen o indicación geográfica]* Las disposiciones del párrafo 1) se aplicarán *mutatis mutandis* cuando una denominación que constituye una denominación de origen registrada o una indicación que constituye una indicación geográfica registrada, entren en conflicto con un derecho anterior sobre otra denominación de origen o indicación geográfica.]

3) *[Nombre de persona utilizado en la actividad comercial]* Las disposiciones de la presente acta no prejuzgarán en modo alguno el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al público.

4) *[Derechos basados en otros términos o nombres utilizados en el curso de operaciones comerciales]* Las disposiciones de la presente acta no prejuzgarán en modo alguno el derecho de toda persona a hacer uso de [un término o nombre][la denominación de una variedad vegetal o nombre comercial] en el curso de operaciones comerciales y respecto del cual un derecho distinto de los mencionados en los párrafos 1 a 3 haya sido adquirido de buena fe en una determinada Parte Contratante antes de la fecha en que una denominación de origen registrada o una indicación geográfica registrada pasen a estar protegidas en esa Parte Contratante, excepto cuando ese término o nombre se usen de manera que induzca a error al público.

[Sigue el Anexo IV]

2 de mayo de 2013

Documento oficioso de la Secretaría

Artículo 13

Salvaguardias respecto de otros derechos

1) *[Derechos de marca anteriores]* Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 15 y 19, cuando una denominación de origen registrada o una indicación geográfica registrada esté en conflicto con un derecho anterior sobre una marca cuyo registro se haya solicitado o efectuado o haya sido adquirido de buena fe, la protección de dicha denominación de origen o indicación geográfica en esa Parte Contratante no prejuzgará la posibilidad de registro ni la validez del registro de la marca, ni el derecho a hacer uso de la marca [teniendo en cuenta] [a condición de que se tengan en cuenta] los intereses legítimos [del propietario de la marca así como los de los] [de los] beneficiarios de los derechos respecto de la denominación de origen o la indicación geográfica y a condición de no inducir a error al público.

[2) *[Derechos anteriores sobre otra denominación de origen o indicación geográfica]* Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 15 y 19, si una denominación de origen registrada o una indicación geográfica registrada contiene una denominación o indicación también contenida en otra denominación de origen o indicación geográfica ya protegida en una Parte Contratante, dicha Parte Contratante podrá proteger ambas denominaciones de origen o indicaciones geográficas, [teniendo en cuenta] [a condición de que se tengan en cuenta] los intereses legítimos de los beneficiarios de dichas denominaciones de origen e indicaciones geográficas y a condición de no inducir a error al público.

3) *[Nombre de persona utilizado en la actividad comercial]* Las disposiciones de la presente Acta no prejuzgarán en modo alguno el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al público.

4) *[Derechos basados en [denominaciones de variedades vegetales o razas animales o nombres comerciales] utilizados en el curso de operaciones comerciales]* Las disposiciones de la presente Acta no prejuzgarán el derecho de toda persona a usar [una denominación de variedad vegetal o de raza animal o un nombre comercial] en el curso de operaciones comerciales, (respecto de la cual)(respecto del cual) haya sido adquirido de buena fe un derecho distinto de los que se mencionan en los párrafos 1) a 3) en una Parte Contratante determinada antes de la fecha en la que haya quedado protegida en dicha Parte Contratante una denominación de origen o una indicación geográfica registrada, excepto cuando [dicha denominación de variedad vegetal o de raza animal o dicho nombre comercial] se use de manera que induzca a error al público].

[Fin del Anexo IV y del documento]