

COMENTARIOS SIC

Documentos LI/DC/3, LI/DC/4, LI/DC/3

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

Ginebra, 11 a 21 de mayo de 2015

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

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

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

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



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

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

4. Sobre el artículo 6, que indica desde qué fecha se entiende realizado el registro, es importante que quede claro que los datos que identifican a los beneficiarios o a la persona moral mencionada en el inciso ii) del párrafo del artículo 5, son obligatorios para que se otorgue fecha de registro y que dichos datos se deben indicar en el momento de la presentación de la solicitud del registro internacional siguiendo el numeral 2 de la Regla 5 del Reglamento.
5. Respecto de los detalles relativos a la calidad, la reputación o características distintivas del producto sobre el cuál se solicita el registro internacional, el numeral 3 de la regla 5 propone 3 variantes, se propone escoger la variante A, que plantea como obligatorio que el solicitante aporte esta información con la presentación de la solicitud. Nuestra justificación es que el Registro Internacional es público, por lo cual es importante que al consultarlo se puedan conocer estas características, que son la razón de ser de la protección: el vínculo entre el producto y la zona geográfica sobre la que se están o se han concedido derechos.
6. El numeral 5 de la regla 5 del Reglamento, plantea 3 variantes respecto de la posibilidad de incluir dentro del contenido de la solicitud de registro internacional, la decisión en virtud de la cual se concede la protección de la DO o IG en la parte contratante, cuando se especifica que no se concede la protección respecto de determinados elementos de la DO o IG. Se propone escoger la variante A, que plantea como obligatorio entregar el documento de decisión con la presentación de la solicitud, pero agregándole que se deberá entregar copia del documento de la decisión en el idioma original del registro, es decir la variante A con el numeral iii) de la variante B.
7. Sobre las tasas reducidas para el Registro Internacional que menciona el artículo 7 en la Variante C, proponemos que el establecimiento de esta tasa no dependa de si el país es o no menos adelantado, sino de la capacidad económica de los beneficiarios o de la persona moral mencionada en el inciso ii) del párrafo del artículo 5 y que la Secretaría y el Director General realicen y presenten a la asamblea el estudio económico necesario para que ésta determine los criterios bajo los cuales se podrán beneficiar de la reducción de la tasa.

8. Respecto de la validez de los registros internacionales, no se entiende el propósito de incluir la expresión “a reserva” en el numeral 3 del artículo 8, si de todas formas el no pago de la tasa conlleva a la cancelación del registro.
9. De conformidad con el artículo 8 y regla 17, respecto de la cancelación, surgen inquietudes relacionados con: i) los efectos en las demás partes contratantes del Arreglo cuando se cancela un Registro Internacional por el no pago de la tasa de mantenimiento; ii) o cuando la administración de una parte contratante solicita la cancelación del Registro Internacional, por motivos diferentes a la pérdida de derechos sobre la DO o IG en su país de origen, se pierden los efectos en las demás partes contratantes? se propone adoptar una disposición semejante a la del Protocolo de Madrid relacionada con la transformación del registro internacional en nacional, cuando las causas de la cancelación sea diferentes a la pérdida del derecho en la parte de origen, o cuando se trate de marcas colectivas o de certificación.
10. Respecto al alcance y contenido de la protección de las DO e IG contemplado en el artículo 11 que otorga el registro internacional, proponemos que se escoja la variante A, pero incluyendo el numeral ii de la variante B. Esto teniendo en cuenta que nuestra legislación andina nos obliga a negar la DO o IG si existe una marca registrada con anterioridad Por lo tanto proponemos que dicho artículo tenga la siguiente redacción:

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

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

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