

COMISIÓN PRINCIPAL I DE LA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA PARA LA ADOPCIÓN DE UNA NUEVA ACTA DEL ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL

Presidente: Sr. Mihály Zoltán Ficsor (Hungria)

Secretario: Sr. Marcus Höpperger (OMPI)

Primera sesión  
Martes, 12 de mayo de 2015  
Mañana

1. El PRESIDENTE declara abierta la primera sesión de la Comisión Principal I, agradece a las delegaciones su apoyo y confianza y espera que mantengan un espíritu constructivo. Dice que su obligación es garantizar que los debates sean abiertos, justos, transparentes e incluyentes a fin de lograr un consenso en tantas cuestiones como sea posible. Recuerda a los presentes que el Director General de la OMPI ha subrayado en su intervención de apertura que la Conferencia es una oportunidad y un reto, y que para aprovechar la oportunidad y afrontar el reto, es necesario actuar con energía y cautela. Energía para superar algunas posiciones prefijadas e identificar soluciones de compromiso que sean aceptables para la mayoría de los participantes a fin de lograr un aumento significativo del número de miembros del Sistema de Lisboa. Cautela para preservar los valores y principios del actual Arreglo de Lisboa.
2. El presidente explica el mandato de la Comisión Principal I, como define la regla 12.1) del Reglamento e indica que los artículos 1 a 20 del proyecto de nueva Acta, junto con las notas de pie de página de los mismos, pertenecen al ámbito competencial de la Comisión Principal I, con la excepción de los incisos xvii) a xxii) del artículo 1. Asimismo considera que la Comisión Principal I es competente en relación con todas las reglas del proyecto de Reglamento en el marco del proyecto de nueva Acta, a excepción de la regla 24. Señala que las notas explicativas incluidas en los documentos LI/DC/5 y 6 son una fuente de información importante, pero no forman parte de la propuesta básica y no se pretende que sean adoptadas por la Conferencia diplomática. En relación con algunas disposiciones, explica que la propuesta básica contiene variantes identificadas con las letras A, B, C y sucesivas, todas ellas con el mismo rango y que, por lo tanto, serán debatidas y consideradas simultáneamente. También explica que la propuesta básica contiene textos entre corchetes que no forman parte de la propuesta básica, sobre los que es necesario que se presente una enmienda para que puedan ser considerados.
3. El presidente llama la atención de la Comisión sobre el documento LI/DC/7, y recuerda que la Comisión Preparatoria fijó la fecha del 1 de febrero de 2015 para que todos los Estados miembros de la OMPI presentaran enmiendas a la propuesta básica sobre las cuestiones identificadas como pendientes por el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa ("el Grupo de Trabajo"). En este sentido, informa de que diez Estados miembros de la OMPI han presentado propuestas que han sido compiladas por la Secretaría y presentadas a la Conferencia diplomática como documento LI/DC/7 a efectos informativos exclusivamente. En consecuencia, el contenido de ese documento no puede tratarse en la Conferencia diplomática como propuestas formales de enmiendas a la propuesta básica,

con independencia de que hayan sido remitidas por delegaciones miembros o por delegaciones observadoras. Tras observar que el documento LI/DC/7 no figura en el orden del día, señala que cuando se considere la propuesta básica, la Comisión Principal I lo utilizará como fuente de información importante y valiosa, y que en el curso de los debates las delegaciones que hayan presentado propuestas podrán hacer referencia al mismo.

4. Tras recordar que el Grupo de Trabajo elaboró en su décima reunión una lista de cuestiones pendientes, el presidente sugiere centrarse en dichas cuestiones. Para tratarlas de la manera más eficiente posible, propone organizarlas con arreglo al objeto de las mismas en los cuatro grupos siguientes:

A. Cuestiones relativas a los procedimientos respecto de las solicitudes y el registro internacional

- i) aspectos relacionados con la aplicación del artículo 1.xiv);
- ii) contenido del artículo 2.2) y del artículo 5.4) en relación con las zonas geográficas de origen transfronterizas;
- iii) derecho a presentar una solicitud en virtud del artículo 5.2);
- xiv) determinar si la regla 5.3) debería ser facultativa u obligatoria;
- xv) inclusión de la regla 5.4) que autoriza a una Parte Contratante a exigir una declaración de intención de uso respecto de una denominación de origen registrada o una indicación geográfica registrada;
- xvi) promover la transparencia en el marco de la regla 5.5);

B. Cuestiones relativas al alcance de la protección

- vii) diversas opciones respecto del artículo 11.1)a) y el artículo 11.3);
- viii) proyecto de declaración concertada que figura en la nota de pie de página 1 del artículo 11 y las disposiciones relativas a la misma cuestión;
- ix) contenido del artículo 12 relativo a la protección contra la adquisición de carácter genérico;
- x) contenido del artículo 13.1) relativo a las salvaguardias respecto de derechos de marca anteriores;

C. Cuestiones relativas a otras disposiciones relacionadas con los efectos jurídicos de los registros internacionales

- xi) contenido del artículo 16.2) relativo a las negociaciones tras una denegación;
- xii) contenido del artículo 17 relativo a la necesidad de un plazo para la supresión gradual;
- xiii) determinar si el artículo 19.1) debería establecer una lista exhaustiva o no exhaustiva de motivos de invalidación;

D. Cuestiones relativas a las tasas y la financiación del Sistema de Lisboa

- iv) artículo 7.3), artículo 8.3), artículo 24.3)vi) y disposiciones conexas en relación con la posible introducción de tasas de mantenimiento;
- v) posible reintroducción de las disposiciones del Arreglo de Lisboa vigente en las que se abordan las contribuciones de los miembros de la Unión de Lisboa;
- vi) artículo 7.5) y disposiciones conexas en relación con la posible introducción de tasas individuales;
- xvii) cuantía de las tasas en la regla 8.1).

5. Con respecto a la cuestión v), a saber, la posible reintroducción de las disposiciones del Arreglo de Lisboa vigente en las que se abordan las contribuciones de los miembros de la Unión de Lisboa, el presidente sugiere que la Comisión Principal I debería considerar la posibilidad de tratar exclusivamente el principio de introducción de dichas disposiciones en el texto de la nueva Acta y dejar a la Comisión Principal II los detalles de dichas disposiciones. En ese contexto, recuerda la necesidad de armonizar dichas disposiciones con las decisiones tomadas por la Asamblea de la Unión de Lisboa en 2003.

6. El presidente, tras llamar la atención de la Comisión Principal I sobre el documento LI/DC/INF/4 que recoge el calendario provisional de los debates de la Conferencia, invita a las delegaciones a realizar comentarios a su propuesta de método de trabajo y de normas aplicables al mismo, la estructura de los debates y el calendario.

7. El presidente, tras observar el acuerdo de la Comisión Principal I con sus propuestas, abre el debate sobre el grupo A de cuestiones pendientes e invita a la Secretaría a presentar las disposiciones conexas.

GRUPO A: CUESTIONES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS RESPECTO DE LAS SOLICITUDES Y EL REGISTRO INTERNACIONALCuestión i): Aplicación del artículo 1.xiv)

8. El PRESIDENTE observa que aunque en la propuesta básica el artículo 1.xiv) figura con texto "en limpio", la cuestión se ha identificado como pendiente en la última sesión del Grupo de Trabajo. Por lo tanto, desea verificar con la Comisión Principal I si aún se trata de una cuestión pendiente y si existe alguna reserva en relación con el texto del artículo 1.xiv).

9. La Sra. CHARIKHI (Argelia) se pregunta sobre la aplicación del artículo 1.xiv) y considera que debería clarificarse la relación de esta disposición con las cláusulas administrativas del tratado pertinentes de la Comisión Principal II.

10. El PRESIDENTE señala que la aplicación de esta disposición afecta al derecho a presentar solicitudes y a la Administración competente de las organizaciones intergubernamentales, que corresponde al marco competencial de la Comisión Principal I. Comenta que otros aspectos de su aplicación relativos fundamentalmente a las disposiciones administrativas de la nueva Acta, serán tratados por la Comisión Principal II.

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

11. El Sr. HÖPPERGER (OMPI) presenta los artículos 2.2) y 5.4).

12. El Sr. POLINER (Israel) indica que su delegación presentó el 1 de febrero de 2015 un documento en el que propone modificar la propuesta básica y establecer de forma explícita que las solicitudes que afecten a zonas transfronterizas puedan ser presentadas de forma individual o conjunta tal como se establece expresamente en la nota explicativa 5.04 del documento LI/DC/5. Al solicitar que el texto propuesto por Israel el 1 de febrero se considere una presentación realizada por escrito para la modificación del texto en la Comisión Principal I, explica que su sugerencia es mantener el texto entre corchetes en el artículo 2.2) y añadir las palabras “o una parte de la misma” después de “zona geográfica”. Además, en el artículo 5.4) debería mantenerse el texto entre corchetes y añadir inmediatamente después de “las Partes Contratantes adyacentes” el texto “pueden actuar individualmente en relación con la parte de la zona geográfica transfronteriza situada en su territorio o”.

13. El PRESIDENTE, tras solicitar a la delegación de Israel que presente su propuesta por escrito, dice que sería considerada una propuesta formal de modificación de la disposición en cuestión.

14. La Sra. CHARIKHI (Argelia) confirma que su delegación mantiene su propuesta de que se supriman todas las referencias a zonas geográficas transfronterizas en los artículos 2.2) y 5.4). Indica que esta postura es consecuencia de la ambigüedad de dichas disposiciones en la medida que se ignora cómo van a aplicarse en la práctica. Partiendo del principio de que el régimen de indicaciones geográficas es territorial y que se crea y establece sobre un territorio nacional, la delegada considera que la extensión de las indicaciones geográficas suscita cuestiones de procedimiento y de competencia que no figuran en el tratado. Se pregunta cómo se realizará en la práctica una solicitud relativa a un producto con origen en zonas geográficas transfronterizas. Tras recordar que su delegación siempre ha manifestado reservas respecto a la aplicación práctica de estas disposiciones, indica que su delegación mantiene su propuesta de supresión de dichas referencias.

15. El Sr. GONDA (Hungría) dice que para su delegación es de gran importancia que exista la posibilidad de presentar solicitudes conjuntas en el caso de zonas geográficas transfronterizas en virtud del artículo 2.2) y del artículo 5.4). Explica que es esencial diferenciar entre nombres geográficos homónimos y nombre de zonas transfronterizas. En el caso de homónimos, existen dos o más palabras originarias de distintas zonas geográficas que se escriben o pronuncian de forma parecida pero que tienen significados distintos. La situación es diferente en el caso de nombres geográficos que hacen referencia a la misma unidad geográfica, como por ejemplo, el mismo río, montaña o región situada en dos o incluso más países. Explica que en virtud del artículo 5.4) de la propuesta básica, las Partes Contratantes tienen dos variantes. La primera es que cada una de ellas presente una solicitud por separado para los productos originarios de la parte de la zona transfronteriza situada en su propio territorio. La otra alternativa es permitir que actúen como una única Parte Contratante a través de una Administración competente designada. Desea hacer hincapié en que las disposiciones relativas a solicitudes en el caso de una zona transfronteriza son opcionales y permiten a los países afectados considerar como alternativa la presentación de solicitudes conjuntamente. Sin embargo, el artículo 5.4) no excluye en modo alguno la posibilidad de que dos o más países presenten solicitudes separadas en el caso de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de una zona transfronteriza. Para su delegación es de vital importancia que las disposiciones sean flexibles, ya que pueden contribuir de manera significativa a que el Sistema de Lisboa sea más atractivo y fácil de utilizar. Concluye señalando que su delegación propone la supresión de los corchetes en la última frase del artículo 2.2) y del artículo 5.4).

16. El Sr. YOSSFIOV (Bulgaria) dice que su delegación apoya la propuesta de la delegación de Hungría.

17. El PRESIDENTE toma nota de que la propuesta de la delegación de Hungría es apoyada por la delegación de Bulgaria.
18. El Sr. ESFAHANI NEJAD (República Islámica de Irán) propone suprimir el texto del artículo 5.4) que dice “las Partes Contratantes podrán, si así lo acuerdan, actuar en carácter de Parte Contratante de origen única, presentando conjuntamente una solicitud” y sustituirlo por “presentar conjuntamente una solicitud”.
19. El PRESIDENTE toma nota de la propuesta de la delegación de Irán (República Islámica de) y dice que sería útil disponer de ella por escrito para distribuirla a los miembros de la Comisión.
20. La Sra. VIEIRA LOPES (Portugal) dice que su delegación considera que las disposiciones sobre zonas geográficas transfronterizas de los artículos 2.2) y 5.4) aportarían mayor flexibilidad al Acuerdo. Se trata de disposiciones opcionales que darían libertad a los Estados miembros para presentar solicitudes conjuntas a través de una Administración común o bien solicitudes individuales. Teniendo en cuenta que esta flexibilidad mejorada simplificaría el uso del sistema, su delegación apoya el texto entre corchetes de los artículos 2 y 5.
21. El Sr. LONDOÑO FERNÁNDEZ (Colombia) reitera los comentarios realizados en febrero en relación con el artículo 2.2) y el artículo 5.4) en el sentido de que, si bien le parece muy apropiada la reglamentación acerca de la posibilidad de solicitudes conjuntas por partes que pertenecen a zonas transfronterizas, sigue sin aclararse si se da la posibilidad de que la solicitud sea presentada por asociaciones de beneficiarios o personas morales que también forman parte de zonas transfronterizas. El mismo comentario se aplica a los casos en los que unos beneficiarios pertenecen a un país contratante y los otros no. El delegado se pregunta cómo delimitar la zona transfronteriza en ese caso, teniendo en cuenta además los argumentos presentados por la delegación de Hungría para diferenciar entre zona transfronteriza y denominaciones de origen homónimas. En resumen, dice que plantea esa preocupación y la posibilidad de que dicha situación sea también resuelta en el marco de la regla 15 en términos de modificaciones de las zonas geográficas, en el caso de que los beneficiarios de una parte no contratante pasaran a ser después beneficiarios de una Parte Contratante.
22. El PRESIDENTE dice que los comentarios de la delegación de Colombia se tratarían como una propuesta formal de enmienda a la propuesta básica, siempre que una delegación miembro la asuma y haga la propuesta en su propio nombre. De no ser así, la propuesta se consideraría como sugerencia de una delegación observadora y no se trataría formalmente como una propuesta de enmienda.
23. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) expresa la decepción de su delegación por el hecho de que se haya decidido que las comunicaciones del 1 de febrero solo se consideren a título informativo y no como propuestas, lo que a su vez significa que las comunicaciones sustantivas y detalladas realizadas por la delegación de los Estados Unidos de América y por otros no miembros del Sistema de Lisboa deberán ser propuestas de nuevo por algún miembro del Sistema de Lisboa. En otras palabras, entiende que las propuestas de su delegación solo se presentarán a la Conferencia en virtud de la buena voluntad del presidente, lo cual vuelve a demostrar que su país no es un participante de pleno derecho pues las observaciones realizadas por su delegación se consideran informativas ya que el presidente y la Unión de Lisboa podrían ignorarlas completamente. No obstante, afirma que dicha situación no ha sido obstáculo para la participación de su país en las reuniones del Grupo de Trabajo, como tampoco lo ha sido de cara a la presente Conferencia diplomática. En relación con las cuestiones transfronterizas, señala que los Estados Unidos de América no tienen una gran experiencia al respecto y tiene algunas

preguntas sobre cómo pueden afectar las solicitudes conjuntas o las solicitudes individuales a la práctica de denegación parcial recogida en las reglas 9 y 11. Su delegación trata de entender cabalmente las denegaciones parciales y cómo funcionarían en este contexto. Tras recordar que en el contexto del Sistema de Madrid una denegación parcial significa que a algunos de los productos o servicios no les sería aplicable una parte de la protección, señala que sin embargo en el presente contexto parece que su significado es completamente diferente. En su opinión, una denegación parcial en el caso de una indicación geográfica homónima o de una solicitud conjunta para una zona transfronteriza no tendría sentido y sería preferible una concesión parcial. Por lo tanto, solicita una aclaración sobre cómo administraría la Oficina Internacional dichas denegaciones parciales en el caso de homónimos o de zonas transfronterizas y cómo deberían reflejar los Estados miembros dichas denegaciones parciales. Señala que, en el Registro Internacional, dichas denegaciones parciales se presentan aparentemente como denegaciones totales, lo que puede plantear problemas en el caso de zonas transfronterizas que aún no han solicitado protección.

24. El Sr. ESFAHANI NEJAD (República Islámica de Irán) solicita una aclaración sobre el concepto de zona geográfica transfronteriza.

25. La Sra. JOHNSTON (MARQUES), tras indicar que las indicaciones geográficas transfronterizas son un asunto que preocupa a las comunidades de la ASEAN, sugiere que si el propósito de la revisión es atraer a nuevos Estados miembros deberían mantenerse los artículos 2.2) y 5.4). Señala que MARQUES considera que la palabra “adyacente” puede ser redundante y limitante en el caso de una solicitud realizada por Estados no limítrofes y apoya la intervención de la delegación de Israel en relación a la adición de las palabras “actuar individualmente”. Concluye diciendo que la delegación de los Estados Unidos de América ha planteado una cuestión pertinente con respecto a las denegaciones parciales.

26. El Sr. HÖPPERGER (OMPI) explica que una zona transfronteriza de origen abarca aquella situación en que la zona geográfica de origen, en virtud de la cual la indicación geográfica o la denominación de origen obtienen su reputación o sus cualidades específicas, ocupa espacios de dos Estados diferentes, probablemente por razones históricas. Por ejemplo, el Imperio Austríaco abarcaba numerosas regiones y países que actualmente son Estados independientes, lo que puede explicar que hoy en día existan algunas zonas geográficas con el mismo nombre en varios Estados. A este respecto, hace referencia al ejemplo de la zona Tokaj, situada en Hungría y Eslovaquia. En este caso, existe una zona geográfica en la que se elaboran los productos y para los que se solicitaron indicaciones geográficas o denominaciones de origen. En ese caso, puede existir un acuerdo entre las administraciones de ambos países para que dicha zona geográfica de origen se trate como una sola; en base a esos motivos, se crearía una denominación de origen o indicación geográfica conjunta y se solicitaría protección internacional para dicha indicación geográfica o denominación de origen. Dice que aunque ese es un caso poco habitual, existen ejemplos de zonas geográficas de origen conjuntas. Explica que la situación que ha descrito difiere de una situación en la que haya zonas de producción en diferentes países con el mismo nombre. En ese caso, la situación es la de ubicaciones geográficas homónimas, en la que la zona geográfica no es la misma sino que afecta a dos zonas geográficas distintas en dos países diferentes. Tras reiterar que las zonas geográficas transfronterizas y las indicaciones geográficas homónimas son dos conceptos distintos que deben tratarse de forma diferente, hace referencia a la intervención de la delegación de Hungría para clarificar que los artículos 2.2) y 5.4) abarcan la situación de zonas transfronterizas que constituyen un origen geográfico. Explica que tales disposiciones se han introducido para reflejar la situación en la que países vecinos actuaran conjuntamente, reconocieran la existencia de condiciones ideales para disponer de una indicación geográfica conjunta y crearan una indicación geográfica conjunta que sería registrada conjuntamente en el marco del Sistema de Lisboa.

En ese caso, habría una zona geográfica transfronteriza de origen y una única Administración competente que sería responsable de las gestiones administrativas con el Registro de Lisboa y la Oficina Internacional.

27. En relación con la cuestión planteada por la delegación de los Estados Unidos de América sobre cómo debe administrarse dicha situación a nivel de la Oficina Internacional, en particular en el contexto de una posible denegación por una Parte Contratante, el Sr. Höpperger recuerda que la Oficina Internacional administraría un único registro internacional derivado de dos zonas de origen que se extienden por dos países, pero presentado por una única Administración. La indicación geográfica o la denominación de origen se registrarían como cualquier otra indicación geográfica o denominación de origen y sería posteriormente notificada a las Partes Contratantes, que podrían denegar el nuevo registro al igual que cualquier otra denominación de origen o indicación geográfica registrada internacionalmente cuyo origen pertenezca exclusivamente a una Parte Contratante. Finalmente, recuerda que el establecimiento de dichas indicaciones geográficas o denominaciones de origen conjuntas seguiría siendo absolutamente facultativo y el hecho de que se contemple en la nueva Acta no significa que una Parte Contratante tenga que entrar en negociaciones con países vecinos simplemente porque exista una situación transfronteriza.

28. El PRESIDENTE reitera que las disposiciones en consideración serían completamente facultativas y que ninguna Parte Contratante se vería obligada a acordar con otra Parte Contratante el establecimiento de una zona geográfica transfronteriza o a actuar conjuntamente mediante una Administración competente designada conjuntamente. Señala que la cuestión de si una zona geográfica es o no una zona geográfica transfronteriza es un hecho y no una cuestión jurídica, ya que aunque las fronteras se establecen normalmente mediante mecanismos jurídicos, la geografía sigue siendo un hecho.

29. El presidente explica que la nueva Acta no supone interferencia alguna con las decisiones soberanas de las Partes Contratantes. Dice que aunque las disposiciones hacen referencia al hecho de que las Partes Contratantes puedan actuar conjuntamente, el texto propuesto no dice nada sobre la forma jurídica de dicho acuerdo. Con relación a la referencia a una "Administración competente designada de común acuerdo", aclara que puede tratarse de la Administración competente de una de las Partes Contratantes concernidas, en caso de que ambas Partes Contratantes acuerden actuar a través de una única Administración competente, y que no existiría el requisito de establecer una administración diferente conjuntamente designada a esos efectos.

30. Con respecto a la preocupación expresada por la delegación de Argelia, el presidente dice que entiende que está relacionada con el hecho de que la solicitud facultativa de dicha disposición requeriría decisiones de las propias Partes Contratantes, que tomarían la forma de un acuerdo entre Estados. Entiende que Argelia preferiría mantener algún tipo de control por parte del Estado sobre la presentación de una solicitud conjunta para una zona transfronteriza. A este respecto, el presidente pregunta si la preocupación expresada por la delegación de Argelia quedaría despejada mediante la supresión del apartado b) del artículo 5.4) y, por lo tanto, dejando solo a las Partes Contratantes, y no a los beneficiarios, la posibilidad de una solicitud conjunta que abarque zonas transfronterizas.

31. Volviendo a la propuesta de la delegación de Israel, el presidente dice que a la vista de que la disposición en cuestión es facultativa, las Partes Contratantes serían libres de presentar de forma individual solicitudes para denominaciones de origen o para indicaciones geográficas que afecten a zonas geográficas transfronterizas. No obstante, toma nota de que la sugerencia de la delegación de Israel puede aportar clarificaciones de interés sobre la cuestión ya que deja claro que cada una de las Partes Contratantes puede presentar solicitudes de forma individual solamente en relación con la parte de la zona geográfica situada íntegramente en su territorio.

32. Finalmente, el presidente pregunta a la delegación de la República Islámica de Irán si las explicaciones dadas han aportado claridad. Entiende que la delegación querría simplificar estas disposiciones mediante la supresión de la referencia al hecho de que las Partes Contratantes afectadas puedan actuar como una única Parte Contratante de origen, así como mediante la referencia a la Administración competente de común acuerdo. A este respecto, el presidente expresa su opinión de que por ahora se trata de elementos indispensables de la disposición.

33. El Sr. KLINKA (Eslovaquia) dice que su delegación desea adherirse a los cometarios y explicaciones de la delegación de Hungría, apoyados también por las delegaciones de Bulgaria y Portugal.

34. La Sra. CHARIKHI (Argelia) agradece a las delegaciones y a la Secretaría sus explicaciones pues permiten circunscribir con más precisión la problemática. Confirma que la propuesta de su delegación se refiere al artículo 5.4), pero subraya que esta disposición está ligada al artículo 2.2). Este último establece el principio según el cual el objeto del tratado puede afectar a una zona geográfica transfronteriza. El artículo 5 contiene información sobre una solicitud conjunta. La delegada precisa que las preocupaciones de su delegación giran en torno a dos puntos. El primero se refiere al principio por el cual una indicación geográfica puede concernir a productos originarios de varios territorios. Su delegación tiene algunas reticencias sobre el reconocimiento de ese principio pues estima que el régimen de las indicaciones geográficas es territorial. El segundo se refiere a la aplicación de ese principio. La delegada se pregunta cuál deberá ser el contenido de los acuerdos entre Estados limítrofes, quién pagará las tasas, quién establecerá el alcance o incluso quién actuará en nombre de los beneficiarios. Se pregunta asimismo sobre el tratamiento que deberían dar las autoridades de su Estado a una solicitud de registro internacional relativo a un producto procedente de zonas geográficas transfronterizas, cuando ese concepto no está reconocido en su legislación nacional. La delegación se pregunta finalmente si las autoridades de su Estado deberían denegar ese tipo de solicitudes o bien modificar la legislación nacional a fin de estar en disposición de poder admitirlas.

35. El Sr. THÉVENOD-MOTTET (Suiza) solicita aclaraciones a la Secretaría sobre una indicación geográfica o una denominación de origen que abarque territorios de dos países de los que solamente uno sea miembro del Sistema de Lisboa. Se pregunta cuáles serán las posibilidades para los beneficiarios de ambos países de hacer valer sus derechos en relación con el registro internacional. El delegado se pregunta igualmente sobre las consecuencias de la adhesión posterior de un país que no sea miembro del Sistema de Lisboa en el momento del registro internacional de la indicación geográfica o la denominación de origen.

36. El PRESIDENTE observa que las cuestiones planteadas por la delegación de Argelia están en su mayor medida relacionadas con los aspectos prácticos de la aplicación de las disposiciones propuestas sobre solicitudes conjuntas en el caso de zonas geográficas transfronterizas. Clarifica que corresponde a las Partes Contratantes afectadas decidir quién debe pagar las tasas del acuerdo subyacente y que la Administración competente designada conjuntamente actuaría en nombre de los beneficiarios. En relación con la cuestión de cómo deben administrarse las solicitudes presentadas conjuntamente por dos Partes Contratantes a través de una Administración competente designada de común acuerdo, indica que la Administración competente en Argelia debería gestionar dichas solicitudes como si hubieran sido presentadas por una única Parte Contratante, exactamente igual que cualquier otro registro internacional basado en una solicitud sencilla. En relación con el comentario sobre la naturaleza territorial de las indicaciones geográficas, explica que Argelia no estaría obligada a aplicar la opción de presentar una solicitud conjunta si en su opinión la



protección de indicaciones geográficas y de denominaciones de origen está ligada al territorio de un Estado.

37. En relación con la cuestión planteada por la delegación de Suiza sobre si una Parte Contratante de origen puede presentar una solicitud que abarque no solo la parte de su territorio de una zona transfronteriza sino también el territorio de un Estado no contratante, permitiendo así que los beneficiarios o productores activos en el territorio de una parte no contratante se beneficien de la protección en virtud de la nueva Acta, el presidente dice que ese escenario no es posible porque el texto propuesto deja claro que la disposición en cuestión solo podrá ser aplicada por Partes Contratantes. Con respecto a la cuestión de qué ocurriría en caso de una zona trasfronteriza en la que uno de los Estados no sea en principio una Parte Contratante pero que posteriormente se adhiera a la nueva Acta, en su opinión merece la pena analizar con más detalle la sugerencia realizada por la delegación de Colombia. Añade que en ese caso, existiría la posibilidad de que el Estado que ya fuera Parte Contratante y la nueva parte alcanzaran un acuerdo para transformar el registro internacional que originalmente abarca solo el territorio de la antigua Parte Contratante en un nuevo registro internacional que incluya toda la zona transfronteriza, de forma que la nueva Parte Contratante también se beneficie de esa disposición facultativa. No obstante, indica que este asunto no se trata específicamente en la propuesta básica y que podría considerarse la inclusión en el texto de una disposición a este respecto.

38. La Sra. MUJIRI (Georgia) expresa su pleno apoyo a la propuesta de la delegación de Hungría según la cual las disposiciones objeto de este debate serían facultativas.

39. El PRESIDENTE observa que existe un amplio, aunque no unánime, apoyo al principio de incluir disposiciones facultativas sobre la posibilidad de presentar una solicitud conjunta para zonas geográficas transfronterizas. No obstante, algunas delegaciones han expresado su preocupación sobre un principio o aspecto práctico que desde su punto de vista tiene que ser abordado por la Comisión mediante la adecuada modificación del texto de las disposiciones. Recuerda que no está en posición de proponer formalmente enmiendas a la propuesta básica, y en ese sentido sugiere combinar elementos de las enmiendas propuestas a fin de tratar de alcanzar un compromiso. Cree que las enmiendas propuestas por la delegación de Israel pueden ser asumidas con relativa facilidad ya que aportan clarificaciones de utilidad. En relación con la preocupación de la delegación de la República Islámica de Irán, relativa a los términos “actuar en carácter de Parte Contratante de origen única” del artículo 5.4)a), observa que el texto puede seguir siendo válido sin incluir esa referencia. Asimismo cree que la supresión del apartado b) podría dar respuesta a la preocupación de la delegación de Argelia. Sugiere mantener el artículo 2.2) con la enmienda propuesta por la delegación de Israel de forma que la segunda frase del artículo 2.2) sea la siguiente: “Eso no excluye la aplicación de la presente Acta respecto de una zona geográfica de origen que, según se describe en el párrafo 1, esté formada por una zona geográfica transfronteriza o por una parte de ella, a reserva de lo dispuesto en el artículo 5.4)”. En relación con el artículo 5.4)a), el presidente sugiere el texto siguiente: “En el caso de una zona geográfica de origen que consista en una zona geográfica transfronteriza, las Partes Contratantes adyacentes podrán, si así lo acuerdan, presentar conjuntamente una solicitud por conducto de una Administración competente designada de común acuerdo”. Añade que en el apartado b) del artículo 5.4) podría ser suprimido a fin de responder a la preocupación planteada por la delegación de Argelia y que, si se aceptan dichos cambios, deberían realizarse las modificaciones oportunas en el párrafo 3 del artículo 5.

40. En relación con los comentarios de varias delegaciones observadoras, el presidente subraya que debería existir una disposición que rijan la adhesión de un Estado o de una organización intergubernamental a la nueva Acta cuando exista una zona geográfica transfronteriza en el territorio del nuevo Estado u organización intergubernamental y de una

Parte Contratante existente. En ese caso, las Partes Contratantes deberían acordar la consiguiente modificación del registro internacional. El presidente propone circular un documento oficioso del presidente que recoja el texto exacto de todas las sugerencias.

41. La Sra. CHARIKHI (Argelia) acepta la propuesta del presidente sobre la distribución de un documento oficioso.

42. El Sr. THÉVENOD-MOTTET (Suiza) se pregunta si, a fin de responder a lo solicitado por varias delegaciones, el proyecto de documento oficioso anunciado por el presidente podría contemplar la posibilidad de mantener el apartado b) del artículo 5.4) e introducir en el apartado b) del artículo 5.3) la posibilidad de declaración de una Parte Contratante que autorice a los beneficiarios situados en su territorio a presentar una solicitud de registro internacional, excluida una solicitud conjunta de registro internacional.

43. El PRESIDENTE agradece a la delegación de Suiza la sugerencia y dice que intentará incluir un texto alternativo en ese sentido.

44. El presidente, tras observar que no existen más comentarios sobre este punto, pasa a tratar las cuestiones pendientes siguientes del grupo A.

Cuestión iii): derecho a presentar una solicitud en virtud del artículo 5.2):

Cuestión xv): inclusión de la regla 5.4) que autoriza a una Parte Contratante a exigir una declaración de intención de uso respecto de una denominación de origen registrada o una indicación geográfica registrada

45. El PRESIDENTE retoma el artículo 5.2) y señala que aunque no contiene texto entre corchetes o variantes, en el documento oficioso nº 1 se ha considerado una cuestión pendiente porque durante las reuniones del Grupo de Trabajo algunas delegaciones pusieron de manifiesto algunos problemas en relación con las implicaciones jurídicas y prácticas de la disposición. Añade que la regla 5.4), sobre la firma del propietario como requisito formal, debe considerarse conjuntamente con el artículo 5.2). El presidente invita a la Secretaría a que presente a la Comisión Principal I las cuestiones iii) y xv) del grupo A.

46. El Sr. HÖPPERGER (OMPI) presenta el artículo 5.2).

47. El PRESIDENTE señala que el documento LI/DC/7 incluye comentarios, sugerencias y propuestas relativas al artículo 5.2) y la regla 5.4) y cede la palabra para comentarios sobre estas cuestiones.

48. La Sra. FOUKS (Francia) indica que, en la situación actual, no existe la necesidad de modificar el artículo 5.2). Por otro lado, su delegación solicita la supresión del párrafo 4 de la regla 5, que prevé la firma por el titular de la denominación de origen o una declaración de intención de uso en la medida que ello no es coherente con el propósito de armonización del proceso de solicitud.

49. El Sr. ESFAHANI NEJAD (República Islámica de Irán) cree que las explicaciones sobre el artículo 5.2)ii) crean algunas dificultades y generan ambigüedades a las administraciones de los Estados. Teniendo en cuenta las distintas reglas y procedimientos que aplica cada Estado, su delegación sugiere sustituir los términos de la disposición “una persona moral que está facultada legalmente” por “una persona moral que está facultada legalmente en virtud de la legislación nacional”.

50. El PRESIDENTE explica que tras las palabras “facultada legalmente” debe haber un verbo. Por lo tanto, sugiere mantener el texto del artículo 5.2).ii) suprimiendo el texto de la

disposición que sigue a “como por ejemplo”. Además, puesto que la legislación aplicable de la Parte Contratante de origen define si una persona moral está facultada legalmente o no lo está, se pregunta si es necesaria una confirmación explícita. En cualquier caso, debería ser posible encontrar una redacción adecuada para expresar esta idea.

51. El Sr. ESFAHANI NEJAD (República Islámica de Irán) dice que su delegación apoya la propuesta del presidente.

52. La Sra. KOPECKÁ (República Checa) dice que su delegación propone mantener el artículo 5.2) en su redacción actual. En relación con la regla 5.4), su delegación comparte la postura de la delegación de Francia y no apoya la introducción del texto entre corchetes en la propuesta básica de Reglamento.

53. El Sr. POLINER (Israel) dice en referencia a la regla 5.4) que aunque su delegación entiende la utilidad de la armonización tal como han expresado las delegaciones de Francia y la República Checa, desea hacer hincapié en la utilidad de la flexibilidad y de que la propuesta resulte más atractiva. En la medida que este apartado es facultativo y que permitiría la adhesión de países al Sistema de Lisboa, su delegación apoya la inclusión del texto entre corchetes en la regla 5.4).

54. La Sra. CHARIKHI (Argelia) indica que su delegación apoya la modificación del artículo 5.2) en el sentido explicado por el presidente y la delegación de la República Islámica de Irán. Considera que las responsabilidades de la Administración competente difieren de un país a otro y que, en última instancia, corresponde a cada legislación nacional identificar no solamente las responsabilidades de esa Administración, sino también los beneficiarios y las personas habilitadas para actuar en su nombre. Puntualiza que al objeto de simplificar el texto, su delegación propone incluir una referencia a la legislación nacional en el párrafo 2 del artículo 5. Por otro lado, teniendo en cuenta que no es de utilidad incluir ejemplos en un tratado, la delegada propone suprimir el artículo 5.2)ii).

55. El PRESIDENTE sugiere que el texto haga referencia a la legislación de la Parte Contratante, en lugar de la legislación nacional, dado que las organizaciones intergubernamentales podrían ser partes de la nueva Acta. Por lo tanto, el artículo 5.2)ii) quedaría de la forma siguiente: “una persona moral que esté facultada legalmente en virtud de la legislación de la Parte Contratante de origen a ejercer los derechos de los beneficiarios u otros derechos relativos a la denominación de origen o la indicación geográfica”.

56. El Sr. SCHMIDLIN (Italia) dice que su delegación no tiene problemas con la inclusión de la frase “en virtud de la legislación de la Parte Contratante”, pero que necesita más tiempo para reflexionar sobre la propuesta de supresión de los ejemplos mencionados en el artículo 5.2)ii). El delegado señala a la Comisión que retomará este asunto más adelante.

57. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) dice que durante los debates celebrados el día anterior observó que para numerosas delegaciones se trata de lograr que el sistema se adapte a los sistemas de marcas, ya que consideran que la propuesta básica ya da cabida a los sistemas basados en indicaciones geográficas. No obstante, desde el punto de vista de su delegación, la cuestión no es tan sencilla. Señala que el artículo 5.2) plantea dificultades para los sistemas de registro de indicaciones geográficas así como para los sistemas de marcas. Los registros se asignan a un titular, el cual recibe la facultad legal de adoptar medidas de observancia o inscribir su registro en las aduanas para la observancia en frontera. Si el registro internacional no menciona ningún titular, tampoco existirá titular en la Parte Contratante receptora. Por lo tanto, rechazar la identificación del titular significa no dar cabida a los sistemas de registro de indicaciones geográficas y de marcas. En opinión de su delegación, acomodar solamente los sistemas de denominación de origen daría lugar a que la propuesta básica no fuera muy inclusiva. Por este motivo, su

delegación sugiere que el artículo 5.2) identifique al titular como la entidad designada en el instrumento de protección del país de origen, ya que es imperativo designar un titular a fin de garantizar que los propietarios de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas obtengan una protección adecuada en las Partes Contratantes receptoras.

58. La delegada también expresa su agradecimiento por la información suministrada por la delegación de Colombia en relación con el artículo 1.xvii) en su documento del 1 de febrero de 2015, según el cual se debe entender como beneficiarios a las personas naturales o jurídicas que tienen el derecho exclusivo sobre la denominación de origen o indicación geográfica. Teniendo en cuenta que ello se propone en lugar de la identificación de las personas facultadas para utilizar la denominación de origen o indicación geográfica, la sugerencia de la delegación de Colombia es, a su entender, coherente con la realizada por su delegación con relación al artículo 5.2).

59. La delegada observa con decepción que no se considere la regla 5.4) tal como ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo, ya que su texto no forma parte de la propuesta básica. Asimismo, señala su contrariedad por que no se cumplan las garantías expresadas por el Grupo de Trabajo de que se recogerían los planteamientos de su delegación, aunque agradece el apoyo de la delegación de Israel en aras de la flexibilidad que reclama su delegación.

60. La delegada recuerda que su delegación presentó el 1 de febrero de 2015 un texto, recogido en el documento LI/DC/7, con relación a dos tipos de declaraciones, a saber, una declaración sobre la intención de uso y una declaración sobre el derecho a presentar solicitudes y a la renuncia. Subraya que se trata de características del sistema de marcas de los Estados Unidos América y de otros sistemas de marcas que han sido pensados para luchar contra solicitudes realizadas de mala fe. Si una Parte Contratante receptora considera seriamente la declaración de intención de uso como mecanismo válido para impedir solicitudes de mala fe, y asegurar el ejercicio de la facultad constitucional de control de las expresiones comerciales, también debería estar facultada para exigir la observancia de esa declaración cuando no se respete el requisito de uso. La delegada añade que ello también justifica la inclusión en el texto de la parte relativa a la renuncia. Concluye subrayando que las dos disposiciones de la regla 5.4) son esenciales para proporcionar flexibilidad a las Partes Contratantes cuya autoridad de reglamentación constitucional depende de ellas. Por lo tanto, la delegación confía en que la Comisión las tome en consideración.

61. El PRESIDENTE dice que desea clarificar, desde el un punto de vista procedimental, que el hecho de que el texto entre corchetes no forme parte de la propuesta básica no impide que la Comisión Principal I pueda tomarlo en consideración con la seriedad e importancia que sea preciso. Observa que la Comisión está considerando la regla 5.4), incluida en el documento oficioso n° 1 del presidente que identifica las cuestiones pendientes. El presidente garantiza a la delegación de los Estados Unidos de América que la Comisión le presta la máxima atención. Recuerda que como presidente está sujeto a lo que decida la Comisión y reitera que si las sugerencias de la delegación de los Estados Unidos de América reciben apoyo, se incorporarían al debate y serían debidamente analizadas.

62. La Sra. SALAH (Marruecos) señala que su delegación apoya mantener el texto del artículo 5.2) en su versión actual y que no tiene objeciones a la inclusión de la regla 5.4) de forma que otros países puedan adherirse al Sistema de Lisboa.

63. La Sra. MOORE (Australia) plantea algunas preocupaciones en torno al artículo 5.2), al señalar que, desde su punto de vista, es importante que la disposición establezca

claramente que la Administración competente actúa como intermediaria en el proceso de presentación de solicitudes de una persona moral adecuada. Asimismo, se hace eco de los comentarios de la delegación de Israel sobre la flexibilidad que ofrece la regla 5.4) y expresa el apoyo de su delegación a que ésta se mantenga y se modifique tal como sugiere la delegación de los Estados Unidos de América.

64. El Sr. LONDOÑO FERNÁNDEZ (Colombia) se refiere a la propuesta de Colombia sobre la definición de beneficiarios e indica que, en su opinión, pueden concurrir en la posición de beneficiario tanto el titular del derecho derivado de la denominación de origen, quien puede excluir a quienes la usen indebidamente, como los facultados para usar la denominación de origen, como, en ciertos productos agroalimenticios, los comercializadores del producto ya transformado que no están en la zona geográfica, que no hacen parte de la transformación o de la producción pero que, por autorización de la persona moral o de los beneficiarios o del Estado, pueden incluir la denominación de origen o el sello en un empaquetado y, por lo mismo ser usuarios de la denominación de origen. Por lo tanto, la correcta definición, en su opinión, sería “de aquellos que sean los titulares” (y no los beneficiarios) del derecho derivado de la denominación de origen, con independencia de que estén autorizados o no a usarla.

65. El PRESIDENTE levanta la sesión.

Segunda sesión  
Martes, 12 de mayo de 2015  
Tarde

Artículo 5.2) y regla 5.4) (continuación)

66. El PRESIDENTE reanuda la labor de la Comisión Principal I sobre el derecho a presentar una solicitud en el marco del artículo 5.2) y conjuntamente con dicho artículo, la inclusión de la regla 5.4), que introduciría un requisito basado en una declaración para el titular que firma la solicitud.

67. El Sr. SCHMIDLIN (Italia) solicita una aclaración a la delegación de los Estados Unidos de América sobre las implicaciones jurídicas de la firma de una declaración de intención de uso. Desea entender cabalmente los motivos de la propuesta, lo que implica una declaración de ese tipo, cómo funciona y qué se exige a una empresa que haya presentado una solicitud a través de la Administración competente pero que aún no haya accedido al mercado de un país con ese requisito. El delegado señala que debe considerarse que el sistema ha de resultar atractivo no solo para los Estados sino también para los usuarios.

68. El PRESIDENTE indica que la preocupación planteada por la delegación de Italia no está relacionada con el asunto objeto del debate y propone retomarlo más adelante.

69. La Sra. FOUKS (Francia) desea volver a tratar la cuestión de la firma de la solicitud de registro internacional y la intervención a ese respecto de la delegación de los Estados Unidos de América durante la sesión de la mañana. La delegada recuerda que la delegación de los Estados Unidos de América ha hecho hincapié en la importancia de poder identificar el titular de manera que también se identifique a la persona con capacidad de poner en práctica las medidas de protección. Para responder a esta cuestión, la delegada se pregunta si no sería posible disponer de un texto a incluir en los formularios de solicitud que permita identificar no a un titular sino al firmante. A este respecto recuerda que, por una parte, el objetivo es lograr la adhesión de los sistemas existentes en materia de protección de indicaciones geográficas y, por otra parte, que en algunos Estados no existe titular puesto que el propio Estado es el titular. En consecuencia, se pregunta si no sería posible identificar una fórmula a incluir en el formulario de solicitud, y no en una solicitud específica, lo que conllevaría el registro y administración de tantos expedientes como países en los que se solicitara protección.

70. El PRESIDENTE señala que a fin de incluir ese elemento en el formulario de la solicitud, es necesario que exista una disposición al respecto en el Reglamento. Desde su punto de vista, si se contempla la inclusión de dicho requisito, también deben examinarse las definiciones de titular de registro internacional y de beneficiario. Observa que la definición de “beneficiarios” incluida en la propuesta básica no hace referencia a la facultad jurídica de ejercer los derechos en una denominación de origen o en una indicación geográfica, ni la observancia de esos derechos en los procedimientos jurídicos o en actuaciones en frontera, mientras que el artículo 5.2)ii) prevé que exista una persona moral con la facultad jurídica de ejercer los derechos en una denominación de origen o en una indicación geográfica. En su opinión, la referencia al titular podría interpretarse como una referencia a alguien con capacidad jurídica para ejercer los derechos, mientras que la referencia a la persona con derecho a utilizar la denominación de origen o la indicación geográfica está amparada por la figura del beneficiario. Tras indicar que el requisito formal de firma de la solicitud por el titular o por la persona con derecho a usar la denominación de

origen o la indicación geográfica podría estar cubierto en ambos casos por el artículo 5.2), el presidente dice que no considera necesario modificar el artículo 5.2)

71. En respuesta a la solicitud de aclaraciones del Sr. AZAMI SARDOUEI (República Islámica de Irán), el PRESIDENTE clarifica que su intervención anterior ha sido un intento de reconciliar el texto entre corchetes de la regla 5.4) con el artículo 5.2) de la propuesta básica. El presidente observa que la propuesta de la delegación de los Estados Unidos de América recogida en el documento LI/DC/7 es ligeramente distinta.

72. La Sra. FOUKS (Francia) clarifica que la delegación de Francia no apoya la firma de la solicitud por el titular o el beneficiario, sino solamente una indicación de la condición de titular o de beneficiario en el formulario de solicitud. Las explicaciones del presidente sobre que en algunos países una persona moral podría ser titular parecen abundar en ese mismo sentido.

73. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) dice que en relación con la regla 5.4), su delegación ha propuesto un requisito basado en una declaración que beneficia a los países que exigen que la solicitud esté firmada por el titular, como es el caso de los Estados Unidos de América, donde una solicitud no firmada por el titular se considera nula, como si nunca hubiera sido presentada. Con respecto al artículo 5.2) dice que, en términos generales, la identificación del titular del derecho exclusivo es necesaria en aquellos sistemas en los que solo el titular tiene la capacidad jurídica de ejercer dichos derechos en una acción civil. La opción de declaración de la regla 5.4) no responde a lo que su delegación solicita en relación con el artículo 5.2). En opinión de su delegación, la firma del titular no es suficiente para identificar al mismo a los efectos de la observancia y manifiesta su desacuerdo con que la regla 5.4) pueda sustituir o influir en el artículo 5.2), ya que ambas disposiciones tratan de asuntos distintos.

74. El PRESIDENTE expresa su opinión de que el artículo 5.2) debería ser neutral y flexible, de forma que se ajuste a los sistemas jurídicos de todos los miembros actuales y futuros, y dice que el enfoque de la delegación de los Estados Unidos de América solo daría respuesta a las necesidades de algunos de ellos y podría no ser una solución aceptable para los miembros actuales.

75. El Sr. LONDOÑO FERNÁNDEZ (Colombia) dice que hay que establecer una clara distinción entre el derecho a presentar una solicitud, que se establece en el artículo 5.2), y los requisitos que deben estar presentes en el formulario de solicitud. Así, observa que el artículo 5.2) está bien redactado, ya que en él se dispone quién puede ser solicitante de un registro internacional. Sin embargo, estima que se debe dar forma al párrafo 4 de la regla 5, que figura entre corchetes, y distinguir entre los requisitos de la solicitud y el derecho a presentar la solicitud.

76. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América), tras recordar que la Unión de Lisboa ha decidido añadir al acuerdo la materia de las indicaciones geográficas y observar que las indicaciones geográficas se definen en el Acuerdo sobre los ADPIC como derechos privados, hace hincapié en que los derechos privados tienen un titular. La propuesta de su delegación se refiere a la identificación del titular del derecho privado porque eso permite las actuaciones de observancia. El presidente ha indicado que los miembros actuales podrían considerarlo inaceptable porque supondría modificar el sistema. Sin embargo, la adición de las indicaciones geográficas ya ha cambiado el sistema de manera drástica. Se pregunta si las indicaciones geográficas deberían añadirse como materia si no hay un acuerdo sobre la identificación del titular de una indicación geográfica como derecho privado.

77. El Sr. VITTORI (oriGIn) observa que se plantean dos visiones contrapuestas, a saber, la de las jurisdicciones que no contemplan la institución de la titularidad en el ámbito de las

indicaciones geográficas y la de las jurisdicciones que sí lo hacen. Señala que el texto de compromiso del artículo 5.2) intenta reconciliar las diferencias al proponer que una solicitud pueda ser presentada a través de una Administración competente, sin mencionar los beneficiarios de los derechos, o directamente por el titular. El mismo enfoque pragmático debería adoptarse en relación con la regla 5.4), que debería redactarse de forma que sirva tanto en las jurisdicciones que requieren la identificación del titular como en las jurisdicciones que no reconocen la propiedad de las indicaciones geográficas. En relación con la observancia de los derechos, considera que es importante identificar la entidad responsable de la observancia, con independencia de cómo se denomine. Insta a los participantes a encontrar una redacción de consenso para la regla 5.4) que equilibre cuidadosamente los intereses de todos los países sin imponer la firma del titular.

78. El Sr. HÖPPERGER (OMPI) señala que con la ampliación y la mayor apertura del Sistema, las Partes Contratantes pueden plantear la necesidad de requisitos adicionales. Se pregunta si una posible forma de avanzar en relación con el artículo 5.2) es prever que la solicitud internacional sea presentada por la Administración competente indicando los beneficiarios, tal como se define en el artículo 1.xvii), y además, que pueda identificarse la persona física o persona moral que esté facultada legalmente a ejercer los derechos de los beneficiarios. Para ser práctico, considera que la disposición podría incluir los requisitos de las Partes Contratantes para las que es importante tener una indicación no solo de quién tiene el derecho de uso de la denominación de origen protegida o la indicación geográfica protegida, sino también de quién tiene el derecho a ejercer los derechos de dicha denominación de origen o indicación geográfica, en otras palabras, quién tiene el derecho de ejercer su observancia. Termina diciendo que una mayor neutralidad del artículo 5.2) establecería un vínculo con la regla 5.4), que es de naturaleza facultativa.

79. El PRESIDENTE propone recoger la sugerencia de la Secretaría e insta a los delegados a encontrar una solución flexible que permita a los actuales miembros de la Unión de Lisboa continuar con su tradición jurídica al tiempo que se adaptan a las especificidades y necesidades especiales de jurisdicciones en las que se aplica otro enfoque. Considera que ello es factible y que los enfoques no son mutuamente excluyentes.

80. El Sr. AZAMI SARDOUEI (República Islámica de Irán) agradece la sugerencia de la Secretaría y dice que en la República Islámica de Irán esos derechos no son, en muchos casos, derechos privados, sino que pertenecen a las comunidades locales o a la nación. Señala que puesto que la definición de beneficiarios puede diferir de un país a otro, propone que estas cuestiones se reglamenten con arreglo a la legislación nacional de las Partes Contratantes.

81. El PRESIDENTE concluye señalando el creciente apoyo que han recibido algunos cambios propuestos al artículo 5.2), especialmente en relación con su inciso ii). Durante el debate se han planteado las sugerencias siguientes: suprimir los ejemplos que siguen a las palabras “como por ejemplo”; incluir una referencia a la legislación de la Parte Contratante de origen a efectos de determinar si una persona está facultada legalmente a ejercer los derechos de los beneficiarios u otros derechos en una denominación de origen o una indicación geográfica, y sustituir la referencia a “persona moral que esté facultada legalmente a ejercer los derechos” por una referencia a “la persona física o moral que esté facultada legalmente a ejercer los derechos”. Observa, sin embargo, que algunas delegaciones han expresado que esos cambios no son suficientes para dar respuesta a sus preocupaciones específicas. En relación con la regla 5.4) y el requisito de que una solicitud sea firmada por el titular o por quien tenga el derecho a utilizar la denominación de origen o la indicación geográfica, señala que se han manifestado opiniones contrapuestas sobre si el requisito de la firma debe ser sustituido por una indicación del titular o de la persona



facultada para utilizar la denominación de origen o la indicación geográfica. No obstante, observa una creciente flexibilidad al respecto y voluntad para lograr una solución.

Cuestión xiv): determinar si la regla 5.3) debería ser obligatoria o facultativa

82. El PRESIDENTE inicia el debate sobre si la regla 5.3) debería ser obligatoria o facultativa.

83. El Sr. HÖPPERGER (OMPI) presenta la regla 5.3).

84. El PRESIDENTE dice que, desde su punto de vista, la Variante B está muy próxima al enfoque actual del Sistema de Lisboa. La Variante C permitiría a las Partes Contratantes que otorgan una especial importancia al vínculo entre los productos y sus zonas geográficas de origen imponer este requisito en relación con sus propios territorios, mientras que otras Partes Contratantes podrían aceptar los efectos jurídicos de un registro internacional sin requerir información sobre el vínculo existente entre los productos y sus zonas geográficas de origen.

85. El Sr. LONDOÑO FERNÁNDEZ (Colombia) se refiere a los comentarios y propuestas de Colombia de febrero de 2015, en los cuales se indicaba la necesidad que sea obligatoria la información relacionada con la no reivindicación de protección en relación con determinados elementos, así como la información sobre el vínculo, ya que se trata de hacer constar en el registro público internacional las razones que dieron cada uno de los países de origen para proteger la indicación geográfica y para determinar el alcance de la protección de dicha indicación geográfica en su país de origen. Además, recuerda la complacencia de su delegación con el inciso iii) de la Variante B, que indica que la solicitud debería ir con “una copia, en el idioma original del registro, del acto legislativo o administrativo o de la decisión judicial o administrativa en virtud de la cual se concede la protección a la denominación de origen”, ya que se trata de que los terceros en los demás países puedan advertir el alcance de la protección que tiene esa indicación geográfica en su país de origen.

86. La Sra. OBANDO (Costa Rica) estima que lo más conveniente sería que esta información sea solicitada pero no de forma obligatoria.

87. El Sr. KLING (Israel), tras expresar el apoyo de su delegación a la Variante A, dice que daría más claridad al sistema y más valor al derecho. Sin embargo, con espíritu de flexibilidad y en aras del consenso, indica que también sería aceptable la Variante C.

88. La Sra. SÁNCHEZ TORRES (Cuba) apoya la Variante C.

89. La Sra. FOUKS (Francia) indica que dada la necesidad de claridad en la información, la delegación de Francia apoya la Variante A. Añade que la aplicación de la Variante C podría ser complicada en la medida en que obligaría a establecer las solicitudes de registro en función de cada país y por lo tanto, en base a convenios diferentes según el país. De esta forma, la Variante C no facilitaría el proceso de registro e iría en contra del objetivo de simplificar el sistema.

90. El Sr. GONDA (Hungría), tras expresar la preferencia de su delegación por la Variante C, señala que esta variante aumentaría la flexibilidad del sistema y atraería a nuevos miembros ya que se adaptaría a sus necesidades.

91. El Sr. YOSSIFOV (Bulgaria), hace suya la postura de la delegación de Israel y expresa su apoyo a la Variante A, como primera opción, y a la Variante C, como solución de compromiso. El delegado considera que la Variante C crearía un sistema de dos niveles en el que algunos miembros podrían exigir la inclusión de datos particulares sobre la calidad, la

reputación u otras características, al tiempo que otros podrían no hacerlo. Expresa su coincidencia con la delegación de Francia en el sentido de que sería beneficioso para el sistema disponer de más información sobre los registros.

92. La Sra. VIEIRA LOPES (Portugal), tras considerar que la información sobre la calidad, la reputación o las características de los productos es un elemento fundamental del sistema, expresa su apoyo a la Variante A. No obstante, señala que, en aras de una solución de consensuada, su delegación podría considerar la Variante C como solución de compromiso.

93. El Sr. KLINKA (Eslovaquia) expresa la preferencia de su delegación por la Variante A, pero manifiesta que en aras de la flexibilidad, también sería aceptable la Variante C.

94. El Sr. SCHMIDLIN (Italia) dice que su delegación optó por la Variante A, pero que está dispuesta a considerar la Variante C si es necesario.

95. El Sr. RENDÓN ALGARA (México) dice que su delegación considera viable la Variante C.

96. La Sra. DÍAZ MORENO (Nicaragua) expresa el acuerdo de su delegación con la Variante C ya que el tener más información sobre una solicitud facilita el examen y es útil a efectos de presentar una oposición.

97. El Sr. GAOUAOUI (Argelia) expresa la preferencia de Argelia por la Variante C puesto que ofrece más flexibilidad a las Partes Contratantes, que podrían exigir o no información o datos suplementarios en relación con una solicitud de registro.

98. El PRESIDENTE observa que la Variante B, que refleja el enfoque actual del Sistema de Lisboa, no recibe el apoyo de las delegaciones. Señala que no existen grandes diferencias prácticas entre las Variantes A y C y que, si se elige la Variante C, bastantes Partes Contratantes harían su declaración en virtud de dicha disposición. El efecto práctico sería que los solicitantes que desean obtener la protección de sus denominaciones de origen o indicaciones geográficas en una amplia zona geográfica tendrían que proporcionar dicha información en la solicitud. En caso contrario, no obtendrían protección en esos países como consecuencia del incumplimiento del requisito, tal como se especifica en el apartado c) de la Variante C.

99. La Sra. SALAH (Marruecos) manifiesta la preferencia de su delegación por la Variante C que ofrece más flexibilidad, es más incluyente y podría alentar a los países a adherirse a la nueva Acta.

100. La Sra. MOORE (Australia) dice que, desde el punto de vista de su delegación, la Variante C proporcionaría un mecanismo en virtud del cual los países que requieren información sobre el vínculo podrían advertir a los productores que desean obtener protección internacional de la necesidad de cumplir dicho requisito a fin de obtener protección en sus territorios. La Variante C beneficiaría a los usuarios del sistema porque no obligaría a los solicitantes a soportar la carga de proporcionar información cuando no es necesaria para obtener la protección.

101. La Sra. KYRIY (Federación de Rusia) señala la preferencia de su delegación por la Variante A, y dice que es coherente con la legislación rusa y responde en lo fundamental a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Al mismo tiempo, la Variante C parece ser suficientemente flexible como para ser compatible con todas las legislaciones nacionales.

102. La Sra. MORARU (Rumanía) indica la preferencia de su delegación por la Variante A, aunque por motivos de flexibilidad, también podría sumarse a quienes optan por la Variante C.

103. El Sr. THÉVENOD-MOTTET (Suiza) se pregunta sobre la necesidad de hacer obligatorio a partir de ahora un contenido de la solicitud de registro que según los principios del Arreglo de Lisboa actualmente vigente es facultativo. Comparte con el presidente su valoración sobre la similitud de las consecuencias *de facto* de las Variantes A y C y se pregunta sobre la validez de la Variante C como alternativa real a la Variante A. Por otra parte, coincide con el análisis de la delegación de Francia sobre los motivos del rechazo a la Variante C. En lo sustantivo, su delegación apoya la Variante B y suscribe el análisis de la delegación de Costa Rica. Subraya un elemento importante, cuál es la carga económica de la traducción de esos elementos que, de una manera u otra, sería obligatoria en uno de los idiomas de trabajo para un número significativo de países. Añade que teme que hacer más o menos obligatoria la elaboración de dichos elementos conduzca a una competencia entre los solicitantes sobre la riqueza y exhaustividad de los elementos suministrados a fin de persuadir a las distintas Partes Contratantes de la validez de dicha información y, por lo tanto, de la legitimidad de la protección de la indicación geográfica o la denominación de origen en sus territorios. En conclusión, la delegación de Suiza apoya la Variante B y el carácter facultativo de este contenido de la solicitud.

104. El Sr. VITTORI (oriGIn) dice que el vínculo de la calidad, la reputación y otras características de los productos forma parte esencial de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. oriGIn coincide con los puntos de vista del presidente sobre las Variantes A y C, pero invita a los participantes a considerar los requisitos no como una obligación sino como una oportunidad de obtener el reconocimiento en una jurisdicción extranjera. Al aportar los datos mencionados se aumentarían las probabilidades de obtener el reconocimiento y la protección en otros Estados miembros de la Unión.

105. La Sra. GÜNZEL (MARQUES) hace suya la postura de las delegaciones que han expresado su apoyo a la Variante A. La especificidad es una característica esencial de las indicaciones geográficas, sin la cual no estaría claro el alcance de las mismas. Por lo tanto, y en aras de la certidumbre jurídica, los datos deberían ser obligatorios. Sin embargo, en aras de la flexibilidad, también podría considerarse la Variante C, particularmente porque las diferencias entre ambas variantes no son excesivamente grandes.

106. El PRESIDENTE dice que durante el debate han surgido dos puntos de vista. El primero considera que el propósito del requisito es reforzar las posibilidades de obtener protección en Partes Contratantes distintas a la Parte Contratante de origen al aumentar la capacidad de convicción de la solicitud gracias a la inclusión en la misma de información sobre el vínculo entre la zona geográfica y el producto. El segundo punto de vista está relacionado con los motivos fundamentales que justifican la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, incluido el argumento de que el público debe estar informado de los elementos que demuestran que existe un vínculo entre la zona geográfica y el producto. El presidente observa que muchas delegaciones han manifestado su apoyo a la Variante A, pero que están dispuestas a considerar la Variante C como una solución de compromiso.

107. La Sra. FOUKS (Francia) indica que su delegación desea recordar su postura de rechazo a la Variante C.

108. El PRESIDENTE observa que una delegación reserva su postura sobre este asunto y se muestra contraria a la Variante C.

109. El Sr. CURCHOD (CEIPI) reconoce que no entiende el análisis que hacen las delegaciones de Francia y de Suiza sobre la complejidad que se derivaría de la aplicación práctica de la Variante C. Señala que su interpretación de esta variante es que se trata de una forma de permitir que el solicitante elija entre dos opciones: no suministrar ninguno de los datos contemplados en el apartado a), o sí hacerlo. No obstante, según su interpretación, el solicitante no tiene que suministrar datos diferentes en función de los países en los que desea obtener protección. Indica que aunque el CEIPI apoya la Variante A, no entiende las razones sustantivas para no considerar aceptable la Variante C.

110. El PRESIDENTE dice que coincide con la interpretación que hace el representante de CEIPI de la Variante C.

Cuestión xv): inclusión de la regla 5.4) que permite a una Parte Contratante exigir una declaración de intención de uso con respecto a una denominación de origen registrada o una indicación geográfica registrada

111. El PRESIDENTE inicia el debate sobre la regla 5.4).

112. El Sr. HÖPPERGER (OMPI) presenta la regla 5.4).

113. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América), en respuesta a la cuestión planteada previamente por la delegación de Italia sobre la declaración de intención de uso, dice que la Constitución de los Estados Unidos de América autoriza al gobierno federal a conceder patentes y reconocer el derecho de autor pero no le otorga explícitamente autoridad para registrar marcas a nivel federal. Por lo tanto, para realizar registros a nivel federal que abarquen los 50 Estados, el gobierno federal se apoya en la cláusula del comercio interestatal de la Constitución de los Estados Unidos de América. La delegada explica que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dictaminado que para que el registro de una marca sea válido, la marca tiene que ser utilizada en una actividad comercial. También explica que a la luz de las obligaciones de los tratados firmados por su país, el sistema de marcas se ha convertido en un sistema basado en la "intención de uso", en el que una solicitud de registro de marca presentada con arreglo al Convenio de París o al Sistema de Madrid tiene que estar acompañada de una declaración de intención de uso en la que el solicitante afirme de buena fe que tiene la intención de usar la marca en el comercio. Es decir, entre el quinto y el sexto año tras el registro, el solicitante tiene que haber usado la marca en el comercio y cada 10 años debe demostrar que lo sigue haciendo. Concluye que las declaraciones de intención de uso ya constituyen un requisito para los solicitantes que utilizan el Sistema de Madrid y el Convenio de París. Esas declaraciones tienen que incluir una declaración de que la persona que las hace cree firmemente que tiene el derecho de uso de la marca en la actividad comercial, tanto en relación con marcas, como marcas colectivas y marcas de certificación, que la persona tiene el derecho de ejercer un control legítimo sobre el uso de la marca en la actividad comercial y que, que, según el leal saber y entender de la persona que efectúa la declaración, ninguna otra persona, sociedad, corporación o asociación tiene derecho a utilizar la marca en actividades comerciales, ya sea de forma idéntica o similar, hasta el punto de inducir a confusión, error o engaño al usarse en los productos de otra persona o en relación con ellos. La declaración debe estar firmada por una persona con facultad jurídica para comprometer al solicitante o por una persona que conoce de primera mano los hechos y tiene la facultad efectiva o implícita para actuar en nombre del solicitante, o un abogado reconocido por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) que tenga un poder efectivo por escrito o de palabra o un poder implícito otorgado por el solicitante. Hace hincapié en que la declaración de intención de uso permite a la USPTO conceder un registro de marca aunque la marca no haya sido aún usada en una actividad comercial. La regla 5.4)b) ofrece a los solicitantes la opción de no proseguir con la tramitación de una solicitud en los Estados Unidos de América

o en cualquier otro país que exija el uso, al no presentar la declaración de intención de uso, renunciando así a la protección en dichos territorios.

114. El Sr. SCHMIDLIN (Italia) pregunta si la legislación de los Estados Unidos de América permite excepciones en los requisitos de uso de marca, en particular cuando una empresa extranjera no puede utilizar la marca por motivos ajenos a su titular.

115. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) se remite al artículo 19.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que dice: “Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca”. Señala que a esa circunstancia se denomina en los Estados Unidos de América “falta de uso justificada” y se aplica a una marca, marca de certificación y marca colectiva. En general, si la falta de uso se debe a una restricción del gobierno en el marco del artículo 19.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, se consideraría una falta de uso justificada. Concluye haciendo hincapié en que una declaración de intención de uso hecha de buena fe significa que existen planes comerciales en curso para la utilización comercial de la marca en los Estados Unidos de América y no solo el deseo de hacerlo en algún momento.

116. El PRESIDENTE señala que las restricciones gubernamentales son solo un ejemplo de falta de uso justificada y que todas las posibles circunstancias que surjan con independencia de la voluntad del titular de la marca pueden ser reconocidas como motivos justificados de falta de uso. También expresa su punto de vista de que el texto de la regla 5.4) propuesta por la delegación de los Estados Unidos de América el 1 de febrero parece más flexible que la incluida en la propuesta básica.

Cuestión xvi): promover la transparencia en el marco de la regla 5.5)

117. El Sr. HÖPPERGER (OMPI) presenta la regla 5.5).

118. La Sra. SÁNCHEZ TORRES (Cuba) dice que su delegación apoya la Variante A de la regla 5.5) porque considera que ofrece mayor transparencia y seguridad jurídica al sistema.

119. El Sr. MELÉNDEZ GARCÍA (Costa Rica) considera que la Variante A ofrece más transparencia y ayuda a que el instrumento resulte más atractivo. Además, esta variante brinda mejor información a los consumidores y evita problemas en el trámite nacional, en el cual a veces es difícil poder establecer con claridad cuál es el alcance de la protección de los signos.

120. El Sr. YOSSFIOV (Bulgaria) manifiesta el apoyo de su delegación a la Variante A.

121. El Sr. SCHMIDLIN (Italia), considera que la formulación de la Variante A es rígida y expresa la preferencia de su delegación por la Variante B.

122. El Sr. KLING (Israel) manifiesta el apoyo de su delegación a la Variante B.

123. La Sra. VIEIRA LOPES (Portugal), suscribe la declaración de la delegación de Italia y expresa el apoyo de su delegación a la Variante B.

124. La Sra. KOPECKÁ (República Checa), hace suyas las declaraciones realizadas por las delegaciones de Italia y Portugal, y expresa el apoyo de su delegación a la Variante B.

125. La Sra. FOUKS (Francia) indica la preferencia de su delegación por la Variante B.

126. El Sr. KLINKA (Eslovaquia) dice que su delegación apoya la Variante B.
127. El Sr. GAOUAOUI (Argelia) indica que su delegación se une a las posturas que apoyan la Variante B por motivos de flexibilidad.
128. La Sra. DÍAZ MORENO (Nicaragua) dice que su delegación apoya la Variante A.
129. El Sr. LONDOÑO FERNÁNDEZ (Colombia) subraya la importancia de que se indique el alcance de la protección de toda denominación de origen o indicación geográfica compuesta por dos términos e invita a una reflexión sobre la necesidad de que se apruebe la Variante A, tanto de la regla 5.5) como de la regla 5.3).
130. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) hace suya las declaraciones de las delegaciones de Colombia, Costa Rica, Cuba, Israel y Nicaragua en apoyo de la Variante A. Tras señalar que muchos países no ofrecen protección a los elementos genéricos de una indicación geográfica compuesta, dice que numerosas denominaciones de origen e indicaciones geográficas que se incorporan al sistema incluyen múltiples términos, la mayoría de los cuales no resultan familiares a los examinadores extranjeros ni a los tribunales de otros países. Por lo tanto, es difícil saber lo que se reivindica y lo que no se reivindica. Por lo tanto, su delegación opina que si el instrumento de protección en el país de origen incluye una declaración que identifique específicamente un término genérico de una indicación geográfica compuesta que no disfruta de derechos exclusivos al margen de la indicación geográfica en su conjunto, dicha información debería incluirse en la solicitud internacional de forma que las Partes Contratantes tengan más información para evaluar la notificación recibida. Todo ello se considera necesario para evitar la situación en que una denominación de origen o una indicación geográfica notificada a través del sistema disfruten de más protección en las Partes Contratantes receptoras que la que realmente tienen en su país de origen.
131. La Sra. SALAH (Marruecos) se une a las delegaciones que han expresado su apoyo a la Variante A, por su mayor transparencia.
132. El Sr. THÉVENOD-MOTTET (Suiza) expresa su preferencia por la Variante A por los mismos motivos que han sido subrayados por las delegaciones que se han manifestado a favor de esta opción. El delegado precisa que la Variante A está mejor definida que la Variante B pues hace referencia a un elemento del título de protección que de una manera u otra es notorio. En este contexto, no entiende cual podría ser el interés de ocultar, en beneficio de la Variante B, una información contenida en el título de protección concedido a la indicación geográfica o la denominación de origen. Al igual que han subrayado otras delegaciones, y en interés de una mayor transparencia, no entiende cual podría ser el daño derivado de la obligación de informar de un elemento fáctico establecido por el país de origen en el acto de reconocimiento de la indicación geográfica o la denominación de origen. En relación con la Variante B, señala que su redacción no hace referencia a que el título de protección otorgado especifique o no que la protección no abarca algunos elementos de la denominación de origen o la indicación geográfica para hacer constar en la solicitud de registro internacional la renuncia a reivindicar la protección de ciertos elementos. En este contexto, se pregunta de qué forma podría aplicarse la Variante B.
133. La Sra. MORARU (Rumanía) dice que su delegación se suma a las intervenciones anteriores favorables a la Variante A por los motivos de transparencia expuestos.
134. La Sra. SCHULTE (INTA), tras expresar el apoyo de la INTA a la Variante A como un elemento de transparencia y de certidumbre jurídica, dice que esta variante ayudaría a

determinar el alcance adecuado de protección para los términos registrados y evitar limitaciones indebidas a la libertad de uso de términos descriptivos.

135. El Sr. THORN (CCFN), tras expresar el decidido apoyo de la CCFN a la Variante A, dice que esta opción aumentaría la certidumbre jurídica y garantizaría que los registros de indicaciones geográficas no distorsionen de manera innecesaria la actividad comercial. Añade que durante décadas los productores representados por la CCFN han elaborado y comercializado productos alimenticios utilizando nombres de alimentos comunes que a menudo son componentes de indicaciones geográficas registradas.

136. El Sr. MEDINA (MARQUES), tras hacer suyas las declaraciones realizadas por delegaciones anteriores en apoyo de la Variante A, cree que dicha opción es la mejor en términos de certidumbre jurídica, protección del consumidor y libre competencia. Considera que la falta de información sobre elementos no protegidos de denominaciones de origen e indicaciones geográficas puede dar lugar a la protección de dichos elementos en otras Partes Contratantes, lo que en última instancia podría distorsionar el sistema.

137. El PRESIDENTE, tras recordar que la Variante B corresponde al enfoque del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa, concluye que algunas delegaciones miembros y muchas delegaciones observadores han optado por la Variante A. Observa que algunas delegaciones han expresado su preocupación por la actual redacción de la Variante A, mientras que otras han expresado su preocupación sobre la aplicación práctica de dicha variante. Dice que, desde su punto de vista, la Variante A podría funcionar bien en la práctica si se incluye una casilla que se marque en la solicitud cuando existan elementos sobre los que no se solicita protección, y a la cual siga la enumeración de dichos elementos. Propone volver a tratar esta disposición en una fase posterior de la reunión.

138. El PRESIDENTE levanta a sesión.

Tercera sesión.  
Miércoles, 13 de mayo de 2015  
Mañana

139. El PRESIDENTE hace un resumen de los debates celebrados el día anterior e informa de que, con el objetivo de poder alcanzar soluciones de compromiso, ha elaborado el documento oficioso nº 2 del presidente sobre zonas geográficas transfronterizas de origen y el documento no oficioso nº 3 del presidente sobre el derecho a presentar una solicitud en virtud del artículo 5.2) y la parte pertinente de la regla 5.4). Asimismo, dice que la delegación de la República Islámica de Irán ha hecho una propuesta formal de modificación relativa a las zonas geográficas transfronterizas de origen. Esta propuesta está disponible para su consideración por la Comisión como documento LI/DC/11.

140. El Sr. WU (China), tras referirse a la regla 5.3), manifiesta la preferencia de su delegación por la Variante C. Asimismo señala el apoyo de su delegación al texto actual de la regla 5.4) y su preferencia por la Variante A de la regla 5.5). Finalmente la delegación señala su desacuerdo con la referencia a “personas físicas” en el artículo 5 debido a que su legislación nacional no contempla esta posibilidad.

141. La Sra. CHARIKHI (Argelia) pregunta si la Comisión Principal I retomará los documentos oficiosos nº 2 y 3 del presidente más adelante.

142. El PRESIDENTE reitera su intención de analizar todas las cuestiones pendientes identificadas en el documento oficioso nº 1 del presidente. Dice que una vez escuchadas las posturas de las delegaciones, la Comisión volverá a tratar las cuestiones pendientes en base a los documentos oficiosos presentados por el presidente o de propuestas de modificación que presenten las delegaciones miembros.

#### GRUPO B: CUESTIONES RELATIVAS AL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

##### Cuestión vii): diversas opciones respecto del artículo 11.1)a) y el artículo 11.3)

143. El PRESIDENTE abre el debate sobre los artículos 11.1)a) y 11.3).

144. El Sr. HÖPPERGER (OMPI) presenta el artículo 11.1)a), que incluye dos variantes y el artículo 11.3), que incluye cuatro variantes.

145. El PRESIDENTE señala que si prevalece la Variante B del artículo 11.1)a)ii), no sería necesario el artículo 11.3) excepto en su Variante D.

146. La Sra. FOUKS (Francia) señala que la Comisión Principal I ha llegado con este asunto a la parte fundamental del debate. La cuestión de la protección constituye un asunto muy importante. Recuerda que el objetivo perseguido es la modernización del Arreglo de Lisboa y la mejora de las normas de protección. En este contexto, se ha observado que el Arreglo no es muy claro en el tratamiento de algunas situaciones relacionadas con las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas en caso de falsificación o de usurpación. Indica asimismo que su delegación apoya la Variante A del artículo 11.1)a) que permite abarcar la mayoría de las situaciones pertinentes en materia de protección.



147. El Sr. SCHMIDLIN (Italia) expresa el apoyo de su delegación a la Variante A del artículo 11.1)a).
148. La Sra. KOPECKÁ (República Checa) dice que su delegación apoya la Variante A del artículo 11.1)a) porque se aproxima más al enfoque tradicional del contenido de la protección, así como a la Variante A del artículo 11.3)
149. La Sra. VIEIRA LOPES (Portugal) dice que su delegación apoya la Variante A del artículo 11.1)a).
150. La Sra. CHARIKHI (Argelia) dice que su delegación se suma a las delegaciones de Francia, Italia, la República Checa y Portugal y declara su apoyo a la Variante A. Su delegación opina que esta variante ofrece la mejor protección a los productos que se benefician de una denominación de origen o una indicación geográfica.
151. El Sr. POLINER (Israel) dice que su delegación podría admitir la Variante A del artículo 11.1)a), pero que prefiere la Variante B porque refleja una norma del Acuerdo sobre los ADPIC, aunque en el Acuerdo sobre los ADPIC la norma solo se aplica con respecto a marcas notoriamente conocidas. Además, la Variante B ofrece mayor flexibilidad a potenciales Partes Contratantes en el entendimiento de que las Partes Contratantes individuales pueden fijar normas más estrictas si así lo desean. Añade que su delegación apoya la nota de pie de página 2, que forma parte del artículo 11.1)a). En relación con el artículo 11.3), expresa el apoyo de su delegación a la Variante D, de forma que la nueva Acta sea más flexible y factible para un mayor número de países.
152. El Sr. MAYAUTE VARGAS (Perú) dice que, tratándose del artículo 11.1)a), su delegación también considera que la Variante A es la que le otorga una protección más integral a la denominación de origen o indicación geográfica. Por ello, expresa una preferencia por las Variantes A del artículo 11.1)a) y del artículo 11.3).
153. El Sr. ESFAHANI NEJAD (República Islámica de Irán) dice que su delegación apoya la Variante A del artículo 11.1)a) y la Variante C del artículo 11.3).
154. La Sra. FOUKS (Francia) considera que el artículo 11.3) está vinculado con el artículo 11.1), lo cual ofrece flexibilidad y permite tener en cuenta las observaciones de algunos Estados no favorables a reglas de protección muy estrictas, principalmente en relación con productos no comparables. Observa que el artículo 11.3) ha evolucionado sensiblemente a lo largo de los debates hasta el punto de convertirse en un artículo de reserva total a la protección que ofrece el Arreglo. La delegada se refiere en concreto a la Variante D que le parece peligrosa porque pone en tela de juicio los mecanismos de protección. Tras recordar que su delegación apoya la Variante A, indica que los debates contribuyen a una mejor comprensión de este artículo por las delegaciones y, si procede, a reflexionar sobre su redacción.
155. El Sr. OKIO (Congo) se pronuncia a favor de la Variante A del artículo 11.1) ya que desde el punto de vista de su delegación, responde mejor a los objetivos de modernización del Arreglo, así como de la Variante A del artículo 11.3).
156. El Sr. KLINKA (Eslovaquia), tras indicar que su delegación considera el artículo 11 como la disposición fundamental de la nueva Acta, señala la su apoyo a las Variantes A del artículo 11.1) y del artículo 11.3).
157. La Sra. CHARIKHI (Argelia) indica que su delegación apoya la Variante C del artículo 11.3) ya que le parece la más completa. Sin embargo, propone suprimir el inciso iii) de la Variante C que en opinión de su delegación es redundante. Alternativamente, la

delegada solicita a la Secretaría o a las delegaciones explicaciones que justifiquen el mantenimiento del inciso iii).

158. El Sr. SCHMIDLIN (Italia) dice que su delegación coincide con la postura de la delegación de Francia en relación con la Variante D del artículo 11.3).

159. La Sra. VIEIRA LOPES (Portugal) señala la preferencia de su delegación por la Variante A del artículo 11.3), aunque podría tomar en consideración otras variantes.

160. El Sr. LONDOÑO FERNÁNDEZ (Colombia) señala que la expresión “uso indebido” en el artículo 11.1) corresponde a lo que se encuentra descrito como una acción indebida en el inciso i) del artículo 11.1)a). Además, indica que las únicas dos formas de usar una indicación geográfica o denominación de origen incorrectamente para el mismo tipo de productos es cuando el origen del producto no sea el verdadero o cuando no se cumpla con los requerimientos para que la denominación de origen sea denominación de origen o con los estándares de la marca, cuando se trate de una marca de certificación. Aclara que este comentario se aplica a la utilización de la denominación de origen, ya que si se tratara de usar algo parecido, ya está incluida la imitación en el inciso ii) del artículo 11.1). Si se incluyera en la Variante A el inciso iii), se tendría además que demostrar que la denominación de origen o la marca de certificación goza de reputación para poder obtener una sentencia favorable, lo cual no es conforme con la protección que se le quiere dar a una marca de certificación o a una denominación de origen cuando se trata de productos del mismo género. A su parecer, basta con que la denominación de origen o la marca de certificación haya sido utilizada incorrectamente o haya sido evocada o utilizada de manera que haga pensar al consumidor que se trata del mismo producto protegido por la denominación de origen o la marca de certificación. Recuerda que por esa razón en una sesión anterior la delegación de Colombia propuso una clara división de conductas entre la imitación o utilización de denominaciones de origen o marcas de certificación para el mismo tipo de productos y la imitación o utilización para distinto tipo de productos. De ahí que la primera sugerencia de Colombia fuera que hubiera un único artículo en el que se incluyera el inciso i), además de la imitación, y se quitara el inciso iii) puesto que sería redundante. Señala además que, en el caso de productos de diferente género, podría aplicarse la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, descrita en la Variante C, de suerte que sea tanto aplicable a las marcas notoriamente conocidas como a las denominaciones de origen, en la medida que se podrían entender los términos notoriedad y reputación como sinónimos. Así, la propuesta de su delegación consiste en revisar muy bien la redacción propuesta en el sentido de que el artículo 11 proteja las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen frente a su uso o imitación en los mismos productos y frente a su uso o imitación en productos que no sean del mismo género.

161. El Sr. WU (China) señala que, en su opinión, el artículo 11.1) excede la protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas que existe en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, consecuencia del artículo 3 del Arreglo de Lisboa y el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por lo tanto, su delegación no está de acuerdo con su actual formulación. Tras indicar que su delegación no apoya ninguna de las variantes propuestas del artículo 11.3), sugiere añadir otra Variante con la redacción siguiente: “Todo Estado u organización intergubernamental podrá declarar, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, que el artículo 11.1)a) no es aplicable si la legislación pertinente sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas dispone que los beneficiarios tendrán los medios jurídicos necesarios para prohibir productos no originarios de la zona geográfica o que utilicen la indicación geográfica de una forma que pueda confundir al público”.

162. La Sra. MORARU (Rumanía) indica que su delegación apoya la Variante A del artículo 11.1) y la Variante A del artículo 11.3) pues considera que son las más adecuadas para los objetivos de la nueva Acta.

163. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) dice que su delegación apoya la Variante B del artículo 11.1)a) ya que la norma sobre infracciones permitiría a los tribunales nacionales aducir la protección del consumidor local. Señala el problema que supone para su delegación el artículo 11.1)a)i) y la presunción jurídica que representa su uso en productos del mismo género, algo que no es aceptable sin el requisito de la reputación en el país receptor como condición para la protección de la indicación geográfica. La delegada explica que una presunción jurídica es una vía probatoria rápida en la que se presume que un hecho es cierto, lo que hace innecesaria la prueba sobre ese hecho. Si una indicación geográfica no tiene reputación local o incluso no se usa localmente, no existe engaño y no debería estipularse la obligación de establecer una falsa presunción en la legislación nacional. Por esos motivos, su delegación ha remitido en febrero una propuesta para la aplicación de la Variante B también a productos del mismo género. Sin embargo, en aras de la flexibilidad y tras haber escuchado a otras delegaciones, expresa su apoyo a la Variante B en su versión actual. Tras indicar que su delegación defiende que exista una norma de protección uniforme, señala que no apoya las opciones basadas en una declaración tal como se recogen en el artículo 11.3).

164. El Sr. FUSHIMI (Japón) dice que su delegación apoya la Variante B del artículo 11.1)a). En relación con el artículo 11.3) su delegación apoya la Variante D porque el alcance y el nivel de la protección en virtud del artículo 11 exceden notablemente la protección que existe en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Según del artículo 11, el registro de una marca cuya utilización evoque una indicación geográfica deberá denegarse mientras no exista esa disposición en el Acuerdo sobre los ADPIC. Dado que las Variantes B y D del artículo 11.3) son similares al artículo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, tendrían un bajo impacto sobre los usuarios de marcas y los Estados miembros de la OMPI. En base a lo anterior, su delegación expresa su apoyo a las variantes B o D.

165. La Sra. SALAH (Marruecos) expresa la preferencia de su delegación por la Variante A del artículo 11.1), que es conforme con su legislación nacional, y por la Variante C del artículo 11.3) que considera la más completa en la medida que establece explícitamente el alcance de la protección.

166. La Sra. MOORE (Australia) recuerda que su delegación ha señalado previamente que un sistema más inclusivo probablemente aumentaría el número de miembros, lo que traería consigo importantes y beneficiosas consecuencias para las partes interesadas en todo el mundo. También recuerda que su delegación propuso la Variante B en la novena reunión Grupo de Trabajo a fin de proporcionar una norma inclusiva universal, armonizada con respecto a normas internacionales existentes y acorde con la protección que desean los Estados miembros del Sistema de Lisboa. Subraya la importancia del alcance de la protección para su delegación y reitera que su delegación prefiere disponer de una norma universal general bien fundamentada, que se entienda cabalmente y que sea ampliamente aceptada, en lugar de una norma que no sea familiar para muchos sistemas jurídicos. No obstante, considera que es posible realizar algunas modificaciones en el texto de la Variante B que permitirían lograr el mismo resultado. Tras señalar la importancia de que la disposición abarque también a productos que no sean del mismo género, la delegada dice que la Variante B podría modificarse para ser de aplicación a productos similares y a productos diferentes de aquéllos a los que se aplican las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas si, debido a la reputación de la denominación de origen o la indicación geográfica en esa Parte Contratante, dicho uso indica o sugiere que existe un vínculo entre los productos y los beneficiarios y puede dañar los intereses del beneficiario. Con respecto al artículo 11.3), que representa una alternativa a la protección del

artículo 11.1)a), indica que su delegación prefiere no atribuir carácter obligatorio a esta disposición pues el texto del artículo 11.1)a) apoya una norma inclusiva aceptable para todos. No obstante, añade que su delegación podría aceptar la Variante D del artículo 11.3).

167. El Sr. KIM (República de Corea), tras recordar que su delegación ha planteado previamente algunas preocupaciones sobre niveles de protección de indicaciones geográficas que superan el nivel de protección de otros tratados internacionales, señala que su delegación no apoya el artículo 11 y coincide con los puntos de vista expresados por la delegación de China. Si se aplica el mismo nivel de protección a distintas indicaciones geográficas, podrían surgir conflictos entre indicaciones geográficas extranjeras registradas en virtud del Arreglo de Lisboa e indicaciones geográficas locales registradas por los Estados miembros. En consecuencia, su delegación no apoya ninguna de las variantes. Sin embargo si se le pide que opte por una variante, expresa la preferencia de su delegación por la Variante B del artículo 11.1) y por la Variante D del artículo 11.3).

168. La Sra. KOUBITOBO NNOKO (Camerún) indica la preferencia de su delegación por la Variante A del artículo 11.1), que ofrece una protección suficiente de las indicaciones geográficas, aunque señala estar dispuesta a revisar los términos de la Variante B que es más acorde con su legislación nacional. Añade que su delegación apoya la Variante C del artículo 11.3) porque establece con claridad el alcance de la protección.

169. El Sr. FERREIRA (Chile) dice que optar por un nivel de protección superior al contemplado por el Acuerdo sobre los ADPIC dificulta el objetivo de inclusividad, por cuanto implica incorporar un estándar de protección difícil de aceptar por parte de los nuevos miembros. Así, tratándose del artículo 11.1)a), su delegación apoya la Variante B mientras que, en relación con el artículo 11.3), apoya la Variante D, por cuanto considera que serían las únicas que podrían ofrecer cierta consistencia con el nivel de protección del Acuerdo sobre los ADPIC.

170. La Sra. SÁNCHEZ TORRES (Cuba) dice que su delegación apoya la Variante B del artículo 11.1) y la Variante D del artículo 11.3) por la mayor compatibilidad que presentan con su legislación nacional.

171. El Sr. THÉVENOD-MOTTET (Suiza), tras indicar que su delegación no tiene aún una postura definitiva, dice que apoya la postura de las delegaciones de los Estados Unidos de América y Australia a favor de un nivel de protección uniforme y aceptable para un amplio número de países interesados en adherirse al Sistema de Lisboa. Añade que, en la medida de lo posible, deberían evitarse disposiciones derogatorias como las reflejadas en las cuatro variantes del artículo 11.3). Por otro lado, invita a las delegaciones, en particular a las de los Estados miembros de la Unión de Lisboa, a tomar en consideración los aspectos señalados por la delegación de Colombia y que han sido recordados por otras delegaciones, en relación con que la Variante C del artículo 11.3), que podrían servir de base para un compromiso en aras de una protección uniforme.

172. La Sra. KIRIY (Federación de Rusia) considera que la Variante A del artículo 11.1)a) carece de claridad suficiente y manifiesta el apoyo de su delegación a la Variante B del artículo 11.1) y la Variante D del artículo 11.3).

173. La Sra. DÍAZ MORENO (Nicaragua) dice que su delegación está de acuerdo con la Variante B del artículo 11.1)a), ya que le parece la más indicada para reforzar la protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, así como con la Variante D del artículo 11.3).

174. El Sr. MELÉNDEZ GARCÍA (Costa Rica) dice que, en relación con el artículo 11.1), su delegación apoya la Variante B y que, en el caso del artículo 11.3), apoya la Variante D.

175. El Sr. LONDOÑO FERNÁNDEZ (Colombia) señala que para su delegación no sería un inconveniente que se dé un nivel de protección mayor a las indicaciones geográficas en el posible nuevo tratado que el nivel establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC, puesto que éste es un acuerdo en el que se establece un mínimo de protección, de tal suerte que en el caso de otros derechos de propiedad intelectual, como los derechos de autor y las patentes, existen niveles de protección superiores a los establecidos en los ADPIC, tanto en jurisdicciones nacionales como en otros tratados multilaterales.

176. La Sra. SCHERB (HEP) señala que el HEP apoya la Variante A del artículo 11.1) a fin de reforzar las reglas de protección. Pide que se tengan en cuenta todas las preocupaciones de los grupos autóctonos de los países africanos y lamenta que Camerún y otros países africanos no sean aún miembros del Sistema de Lisboa y que solo cuatro países de la OAPI lo sean. Señala que los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales están sometidas a piratería y que las indicaciones geográficas pueden contribuir al desarrollo de los países africanos.

177. El Sr. VITTORI (oriGIn), tras indicar que el artículo 11 es un pilar del tratado para la protección de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, dice que comparte los puntos de vista de las delegaciones que han señalado que en aras de la transparencia, la certidumbre jurídica y la predictibilidad, es crucial elaborar una norma para la protección y limitar la posibilidad de que las Partes Contratantes no cumplan el nivel de protección deseado. Por este motivo, no se siente confortable con el artículo 11.3) ya que las declaraciones permitirían a las Partes Contratantes alejarse de la norma. Volviendo al artículo 11.1)a), expresa la preferencia de oriGIn por la Variante A ya que existen prácticas que suponen una infracción con relación a las indicaciones geográficas o denominaciones de origen que no usan exactamente el mismo nombre, pero se utiliza uno que evoca o imita a la denominación de origen o la indicación geográfica. No obstante, lamenta que la Variante A se considere una alternativa a la Variante B ya que, en la práctica, también se en infracciones que afectan a indicaciones geográficas y a denominaciones de origen con relación con productos que no son del mismo género. Solicita una clarificación de la Secretaría sobre cuál sería la obligación de las Partes Contratantes, si se elige la Variante A, en caso de apropiación indebida de denominaciones de origen o indicaciones geográficas con respecto a productos que no son del mismo género. Concluye expresando su apoyo a las cuestiones planteadas por la delegación de Colombia.

178. La Sra. SCHULTE (INTA) señala que el alcance de la protección propuesta en el artículo 11.1), en particular en la Variante A, y la ambigüedad de algunos conceptos contenidos en el mismo, le plantean problemas y añade que la INTA también está preocupada por la redacción del artículo 11.1)a)i), y su divergencia con respecto a otros apartados. Desde su punto de vista, y en su redacción actual, esta disposición podría leerse como una protección absoluta con respecto a productos del mismo género para cualquier uso, aunque ese no sea el caso del Arreglo de Lisboa vigente. Señala que la INTA considera que la redacción del artículo 11.1)a)i) es excesivamente amplia ya que incluye términos que no están relacionados con los legítimos intereses de los titulares. En consecuencia, señala que sería útil añadir requisitos adicionales a las condiciones para considerar que existen infracciones con relación a productos del mismo género. Aunque la Variante B permitiría un mayor grado de inclusión que la norma sugerida en la Variante A, se pregunta si la norma de protección propuesta, que refleja las normas protección aplicables a las marcas notoriamente conocidas en virtud del artículo 6.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, es adecuada para todas las indicaciones geográficas, ya que ello implicaría una protección con el mismo alcance para indicaciones de gran notoriedad a nivel mundial y para otras solo conocidas en un sector limitado. Concluye diciendo que la INTA recibe con beneplácito el

artículo 11.3) ya que podría reforzar el carácter incluyente del sistema, pero señala que tiene problemas con la redacción de la Variante D, similares a los asociados a la Variante B del artículo 11.1).

179. El Sr. SIRONI (AIPPI) dice que la Variante A del artículo 11.1) está más en sintonía con la postura de la AIPPI favorable a la protección de las indicaciones geográficas frente a cualquier acto de apropiación indebida de la reputación. En relación con el artículo 11.3), dice que aunque a AIPPI es favorable a la Variante A, también sería aceptable la Variante C.

180. El PRESIDENTE observa que aunque parecen existir discrepancias entre las delegaciones en relación con las dos variantes del artículo 11.1)a), éstas no se establecen necesariamente entre delegaciones miembros y delegaciones observadoras. Asimismo observa que las exposiciones hechas recogen algunos elementos nuevos, como el deseo de crear una norma uniforme en lugar de una disposición basada en una declaración como se refleja en el párrafo 3. En relación con la interpretación de la Variante A y su aplicación a productos que no sean del mismo género, llama la atención de la Comisión sobre el inciso i), que se refiere a productos del mismo género. En relación con la Variante A, los incisos ii) y iii) no tienen una redacción que pueda llevar a la conclusión “*a contrario*” de que estas últimas disposiciones serían aplicables a productos que no sean del mismo género. Invita a las delegaciones que apoyan esa variante a aportar nuevos argumentos al respecto. Finalmente, dice que algunas delegaciones han expresado su deseo de seguir trabajando en el artículo 11 para mejorar su redacción, al tiempo que otras delegaciones han sugerido trabajar en una propuesta de compromiso en lugar de limitarse a una de las variantes propuestas.

181. El Sr. CURCHOD (CEIPI) solicita una aclaración sobre la interpretación de la Variante A del artículo 11.1). Se pregunta si los incisos ii) y iii) de esta variante pueden interpretarse como aplicables a productos que no sean del mismo género en la medida que los incisos ii) y iii) no incluyen “respecto de productos del mismo género”. En su opinión, los incisos ii) y iii) de la Variante A se aplican tanto productos del mismo género como a productos que no sean del mismo género. En cualquier caso, considera que el texto del artículo 11.1)a) es complejo. En su opinión una solución sería redactar de nuevo las Variantes A y B del artículo 11.1)a) a fin de facilitar el debate.

182. El PRESIDENTE dice que, desde su punto de vista, el hecho de que los incisos ii) y iii) no incluyan “respecto de productos del mismo género” debería implicar que ambas disposiciones se aplicarían a productos de cualquier género. Sin embargo en la práctica, solo se aplicarían a productos de distinto género. Señala además que coincide con la opinión expresada por la representante de INTA en el sentido de que incluso si se elige como base la Variante A, debería mejorarse su redacción.

183. La Sra. CHARIKHI (Argelia) recuerda que su delegación ha preguntado sobre la utilidad del inciso iii) de la Variante C del artículo 11.3).

184. El Sr. HÖPPERGER (OMPI) recuerda que el artículo 11.3) permite a una Parte Contratante declarar que en lugar de la protección normalizada del artículo 11.1) desea aplicar la protección normalizada que recogen las Variantes A a D. Estas cuatro variantes tienen en cuenta varias normas en el marco del artículo 11.1) que no necesariamente son compatibles entre sí. Tras señalar que la redacción actual presenta ambigüedades debido al número de variantes, reconoce que la cuestión aún debe someterse a consideraciones adicionales.

185. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) expresa la preocupación de su delegación, por un lado, en relación con la aplicabilidad de la Variante A a productos

distintos y, por otro lado, sobre cómo se aplica la última sección del artículo 11.1)a) a las restantes secciones del artículo 11.1)a). Tras indicar que desde el punto de vista de su delegación no tendría sentido que la última sección del artículo 11.1)a) se aplicara a productos distintos, informa de que antes de adoptar una posición respecto al artículo 11, su delegación desea ver cómo se resuelven dichas ambigüedades en el proceso de redacción y como se abordan sus preocupaciones.

186. El PRESIDENTE solicita comentarios sobre la nota de pie de página 2 del artículo 11.

187. El Sr. POLINER (Israel) reitera el apoyo de su delegación a mantener la nota de pie de página del texto, ya que es importante que no se protejan elementos genéricos de una indicación geográfica compuesta.

188. El PRESIDENTE dice que considera la postura de la delegación de Israel como una propuesta para que se incluya sin corchetes el texto de la nota de pie de página 2.

189. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) dice que su delegación apoya la propuesta de Israel sobre la nota de pie de página 2 del artículo 11, en particular la segunda frase de la nota de pie de página, al objeto de aclarar mejor la cuestión cuando se incluya un término genérico en una indicación geográfica compuesta. La norma sobre infracción que se contempla en el artículo en 11 podría ser potencialmente tan amplia como para que se puedan restablecer términos genéricos. En este sentido, desea dejar claro que no existiría infracción, evocación o imitación de una indicación geográfica por el hecho de utilizar un único componente de una indicación geográfica que tenga carácter genérico.

190. La Sra. MOORE (Australia) dice que su delegación desea sumarse a la postura de la delegación de Israel en lo que se refiere a mantener la nota de pie de página 2 al artículo 11 a fin de contribuir a la interpretación y aplicación del artículo 11 y para ayudar a garantizar que los nombres genéricos no sean indebidamente monopolizados simplemente por el hecho de incluirse en indicaciones geográficas compuestas.

191. El Sr. LONDOÑO FERNÁNDEZ (Colombia) señala la estrecha relación que tiene el debate sobre la nota de pie de página 2 del artículo 11 con el debate en torno a la regla 5.5) sobre el carácter obligatorio de establecer o no en la solicitud cuáles de los elementos tendrían o no carácter genérico.

192. El Sr. SCHMIDLIN (Italia) pregunta si el hecho de que una delegación acepte la nota de pie de página 2 del artículo 11 tiene como consecuencia que se considere que también apoya la versión obligatoria de la regla 5.5) y señala que si ese fuera el caso su delegación se reservaría su postura en relación con dicha nota de pie de página.

193. El PRESIDENTE confirma que existe una vinculación entre la nota de pie de página 2 del artículo 11 y la regla 5.5), aunque la nota de pie de página, tal como figura en el proyecto de nueva Acta, es más amplia ya que se refiere a las limitaciones de la protección en relación con elementos de carácter genérico. En otras palabras, la nota de pie de página podría aplicarse incluso en ausencia de un requisito obligatorio formal de que las solicitudes de registro internacional indiquen si la solicitud está relacionada con una indicación geográfica o con una denominación de origen que contenga elementos genéricos. Sin embargo, la Variante A de la regla 5.5) facilitaría la aplicación de la disposición sustantiva de la nota de pie de página 2. Aunque la aceptación de la nota de pie de página 2 no exige la adopción de la Variante A en virtud de la regla 5.5), significa abogar más intensamente por esa alternativa.

194. La Sra. SCHULTE (INTA) dice que la INTA recibe con beneplácito la segunda frase de la nota de pie de página 2 del artículo 11 ya que contribuye a una mayor certidumbre

jurídica. El alcance real de la protección no debería ampliarse a elementos genéricos, incluso en la Parte Contratante de origen. Por lo tanto, sugiere que la primera frase de la nota de pie de página establezca claramente que la protección no se extiende ni en la Parte Contratante de origen ni en otras Partes Contratantes, a ningún elemento que sea de carácter genérico en la Parte Contratante de origen.

195. El PRESIDENTE, tras observar que existe la voluntad de alcanzar una solución de compromiso en base a una redacción más elaborada de las disposiciones debatidas, sugiere dejar por ahora pendientes las variantes de los artículos 11.1)a) y 11.3) e invita a que se hagan propuestas para mejorar la redacción.

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

196. El PRESIDENTE abre el debate sobre el proyecto de declaración concertada de la nota de pie de página 1 del artículo 11 e invita a la Secretaría a que presente la cuestión.

197. El Sr. HÖPPERGER (OMPI) presenta el proyecto de declaración concertada de la nota de pie de página 1 del artículo 11.

198. El PRESIDENTE indica que la nota de pie de página 1 contiene un proyecto de declaración concertada de la Conferencia diplomática que se formalizaría como declaración concertada adoptada en la Conferencia diplomática en caso de ser asumida. El texto tiene por objetivo reflejar la práctica habitual de la Oficina Internacional y servir como confirmación de que dicha práctica continuaría también en el marco de la nueva Acta del Arreglo de Lisboa. También señala que la existencia de la regla 9.2)v) depende del resultado de los debates sobre la nota de pie de página 1 del artículo 11.

199. El Sr. POLINER (Israel) dice que su delegación apoya la inclusión del proyecto de declaración concertada ya que considera que la referencia a indicaciones geográficas homónimas y denominaciones de origen es importante y está en sintonía con el Acuerdo sobre los ADPIC.

200. El Sr. MELÉNDEZ GARCÍA (Costa Rica) estima que, con la finalidad de otorgar mayor claridad y certeza al Arreglo de Lisboa, es procedente incluir la nota de pie de página 1 del artículo 11, puesto que esa disposición deja abierta la posibilidad del reconocimiento de indicaciones geográficas homónimas en el marco del Arreglo, sujeto a las disposiciones de la legislación nacional. Así, las Partes Contratantes no estarían asumiendo ningún compromiso particular de enmendar su respectiva legislación interna, pero se deja abierta la posibilidad de que cuando sea factible proceder de esa forma en virtud de la legislación interna, ese reconocimiento sea consistente con los compromisos del Arreglo. Además, la nota de pie de página no hace más que confirmar la práctica internacional.

201. El PRESIDENTE, en consecuencia, indica que la delegación de Israel propone incluir el texto de la nota de pie de página 1 que actualmente está entre corchetes en el proyecto de declaración concertada en la nueva Acta, propuesta que es apoyada por la delegación de Costa Rica.

202. El Sr. MAYAUTE VARGAS (Perú) señala que, para su delegación, el artículo 11 es una disposición fundamental del Acuerdo y explica que, cuando el Perú ratificó el Arreglo se comprometió con la protección exclusiva que se concedía a las denominaciones de origen y con las medidas rigurosas que se adoptarían para protegerlas en las demás Partes Contratantes. A juicio de su delegación, introducir un elemento como el de la homonimia en la nota de pie de página 1 del Artículo 11 afectaría la seguridad jurídica que podría



razonablemente esperarse de ese respecto y por eso su delegación reitera su pedido de que no se incluya el texto de la nota de pie de página 1 en el nuevo proyecto de Acuerdo, ni como figura actualmente en la nota de pie de página ni en ninguna otra parte del texto del Acuerdo.

203. El Sr. FERREIRA (Chile) recuerda que su delegación ya ha señalado la importancia que asigna a la materia abordada en la declaración concertada y estima que la inclusión de una norma que haga referencia a la práctica de la homonimia en el Acuerdo es una forma de lograr un Acuerdo que sea coherente y acorde con la realidad internacional. Añade que la inclusión de dicha norma permitirá la solución de problemas prácticos a los cuales se ven enfrentados hoy en día los miembros del Arreglo que practican el reconocimiento de denominaciones de origen e indicaciones geográficas homónimas y que no encuentran pautas claras a seguir sobre esa materia en el Arreglo. Recuerda que originalmente esa disposición fue tratada como parte integrante del articulado del proyecto y que su delegación siempre apoyó su inclusión. Sin embargo, a raíz de una falta de consenso entre los miembros del Arreglo, desde la séptima reunión del Grupo de Trabajo, la materia ha sido tratada en forma de declaración concertada. Su delegación considera que por lo menos debe de ser incluida una declaración concertada en la versión revisada puesto que su ausencia significaría la falta total de una referencia expresa en el Arreglo al reconocimiento de denominaciones de origen e indicaciones geográficas homónimas, lo que a su vez implicaría falta de certeza y seguridad jurídica tanto para las Partes Contratantes como para los beneficiarios. Subraya además que el concepto de homonimia ha existido durante más de 20 años desde la aprobación del Acuerdo sobre los ADPIC y que ha sido reconocido en múltiples tratados internacionales, lo cual hace que esté en concordancia con el derecho internacional en la materia. Finalmente, recuerda que la declaración concertada propuesta no exige la admisión de la homonimia, sino que se limita a proporcionar certeza a las Partes Contratantes que la utilizan, así como a los terceros interesados.

204. El Sr. WU (China) dice que su delegación apoya la inclusión en el texto revisado de la nota de pie de página 1, incluido el proyecto de declaración concertada.

205. El Sr. SCHMIDLIN (Italia) dice que, en opinión de su delegación, la práctica existiría incluso sin una referencia específica en un proyecto de declaración concertada, como ocurre en el actual Arreglo de Lisboa. En un intento por desdramatizar la cuestión, señala que su delegación considera que una mención somera en una nota de pie de página no es estrictamente necesaria. Su delegación reserva su postura sobre la cuestión a la espera del resultado de un debate más general sobre el artículo 11.

206. El Sr. VITTORI (oriGIn) opina que el proyecto de declaración concertada no es estrictamente necesario ya que la práctica está actualmente bien establecida.

207. El PRESIDENTE observa que no existe consenso sobre la nota de pie de página 1. Además, con la excepción de la regla 9.2)5), la situación jurídica y la práctica actual o previa de la Oficina Internacional no cambiaría con independencia de que se adopte o no la declaración concertada. Por lo tanto, se trata de una cuestión sobre todo de carácter simbólico. Tras señalar que el texto de declaración concertada ni siquiera utiliza el término “homónimo”, considera que el proyecto de declaración concertada solo establece algo obvio y no pretende modificar el marco jurídico internacional de la practica actual en virtud del Arreglo de Lisboa. Lo único que conseguiría el proyecto de declaración concertada sería confirmar que dicha práctica seguiría aplicándose en el marco de la nueva Acta.

208. El PRESIDENTE levanta a sesión.

Cuarta sesión  
Miércoles 13 de mayo de 2015  
Tarde

Cuestión ix): contenido del artículo 12 relativo a la protección contra la adquisición de carácter genérico

209. El PRESIDENTE inicia el debate sobre el artículo 12.

210. El Sr. HÖPPERGER (OMPI) presenta el artículo 12.

211. La Sra. KOPECKÁ (República Checa) señala que su delegación es flexible en relación con el primer texto entre corchetes del artículo 12 y manifiesta su desacuerdo con el último fragmento de texto entre corchetes del mismo, que propone sea eliminado del artículo. También indica que su delegación es partidaria de una nueva redacción de la nota de pie de página 3 del artículo 12.

212. El Sr. ESFAHANI NEJADI (República Islámica de Irán) dice que su delegación propone suprimir todos los textos entre corchetes, excepto el texto incluido entre los últimos dos corchetes.

213. El Sr. SCHMIDLIN (Italia) dice que su delegación mantiene una postura similar a la delegación de la República Checa.

214. El Sr. KLING (Israel) dice que su delegación apoya que se mantenga todo el texto entre corchetes del artículo 12 y el contenido de la nota de pie de página 3 del artículo 12. Además, subraya que su delegación está dispuesta a desistir de su postura en relación con el texto entre las tres primeras parejas de corchetes, pero que la última frase entre corchetes debería permanecer como está. A la vista de los debates previos sobre la palabra “utilización” considera posible una cierta reformulación, siempre que se mantengan los requisitos de “mantenimiento y renovación”.

215. El PRESIDENTE observa que si bien algunas delegaciones desean que se mejore el texto de la nota de pie de página 3, recuerda que la nota no está entre corchetes.

216. La Sra. CHARIKHI (Argelia) dice que su delegación propone que se suprima el texto entre corchetes al comienzo del artículo 12, pero que se mantenga la última parte de la frase entre corchetes pues aporta mayor claridad al artículo 12 y sobre la manera en que podrá aplicarse.

217. La Sra. MOORE (Australia) dice que es firme partidaria de la supresión del artículo 12. El requisito de que una indicación geográfica no pueda convertirse nunca en genérica una vez que ha quedado protegida, salvo que se declare genérica en el país de origen, podría excluir de la adhesión como miembros a países que protegen las indicaciones geográficas mediante el sistema de marcas. No abordar esta cuestión no afectaría a las legislaciones y prácticas nacionales de los miembros de la Unión de Lisboa ni impediría una mayor flexibilidad en la política de los actuales o potenciales miembros de la Unión de Lisboa, pero facilitaría la adhesión al tratado revisado de los países que protegen sus indicaciones geográficas mediante el sistema de marcas. Añade que una vez que una indicación geográfica queda protegida en una Parte Contratante, su conversión en genérica depende de la legislación y las circunstancias nacionales de dicho miembro y no de lo que suceda en

el país de origen. No obstante, si no se alcanza un acuerdo para la supresión del artículo 12, su delegación trataría de mantener el texto entre corchetes al final de la disposición y que dice “y se satisfagan los requisitos de la legislación nacional o regional de la Parte Contratante en cuestión acerca de la utilización, el mantenimiento y la renovación”.

218. La Sra. SALAH (Marruecos) indica que su delegación apoya la supresión de los textos entre corchetes.

219. El Sr. WU (China) dice que la valoración de si una denominación de origen o indicación geográfica registrada se ha convertido en genérica debe realizarla la administración competente en función de la realidad de su propio mercado. Si debido a una utilización inadecuada por el titular del derecho, el producto se convierte en genérico y pierde su función distintiva del origen, no es adecuado mantener el monopolio del titular del derecho sobre la denominación. Cuando una marca registrada se convierte en una denominación genérica para sus productos autorizados, cualquier institución o individuo puede solicitar su revocación. En consecuencia, su delegación recomienda mantener el texto entre corchetes al final del artículo 12 y sugiere además añadir una disposición del siguiente tenor: “Sin embargo, si las legislaciones nacionales y regionales de las Partes Contratantes concernidas disponen que una denominación de origen o indicación geográfica registrada pueda revocarse cuando se transforma en genérica, cualquiera podría, de conformidad con la presente disposición, solicitar la revocación de esa denominación de origen o indicación geográfica.”

220. El Sr. FERREIRA (Chile) dice que su delegación apoya el mantenimiento de la frase entre corchetes al final del artículo 12. El delegado explica que le parece pertinente que la protección contra el carácter genérico de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen registradas internacionalmente se mantenga no solo cuando las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se encuentran protegidas en la Parte Contratante de origen, sino cuando satisfagan además los requisitos de la legislación nacional.

221. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) expresa su apoyo a la intervención de la delegación de Australia que sugiere que se suprima íntegramente el artículo 12. No obstante, dice que a fin de ser flexible sobre este asunto, su delegación ha presentado el texto que ahora aparece entre corchetes con el objetivo de mantener el artículo 12 para todos aquellos que lo requieren, pero que también ofrece la flexibilidad que necesitan los países con requisitos asociados a la utilización y el mantenimiento, como es el caso de los Estados Unidos de América. Tal como ha explicado su delegación, la utilización es un requisito esencial para los registros realizados por la autoridad de reglamentación federal de los Estados Unidos de América sobre marcas e indicaciones geográficas. En los Estados Unidos de América, se exige al propietario que demuestre la utilización y la aplicación de medidas de observancia para poder refutar la reclamación de un tercero acerca de que una indicación geográfica o marca ha sido abandonada, lo que permitiría su uso por terceros. Si un término está protegido contra su conversión en genérico, lo que daría lugar al abandono y cancelación del derecho sobre la indicación geográfica, no existe ningún factor disuasorio alguno para evitar la falta de utilización por parte del titular. El texto entre corchetes del artículo 12 ofrecería a las Partes Contratantes la posibilidad de exigir la utilización, el mantenimiento y la renovación en el país receptor. Dicho texto es necesario para la compatibilidad con el sistema de marcas de los Estados Unidos de América, en particular porque refleja los requisitos constitucionales de la autoridad federal de reglamentación en materia de marcas. La delegada observa que la inclusión del texto entre corchetes, o incluso la supresión íntegra del artículo 12, no modificaría la capacidad de las Partes Contratantes de disponer la protección contra la conversión en genérico si así lo desean.

222. La Sra. VIEIRA LOPES (Portugal) expresa su preferencia por la supresión del texto entre la última pareja de corchetes.

223. La Sra. SCHERB (HEP), tras poner de manifiesto la importancia del artículo 12, señala que en opinión de la HEP todos los términos entre corchetes deberían mantenerse para permitir a los Estados que deseen adherirse al tratado adaptar su legislación, si ésta no es conforme con el tratado. Recuerda que de los 17 países miembros de la OAPI solo cuatro están presentes y más de 52 países del continente no participan en el debate. La representante expresa su deseo de que exista una mayor apertura sobre este asunto.

224. La Sra. FOUKS (Francia) indica que su delegación no apoya que se mantengan los textos entre corchetes. Además, llama la atención de las delegaciones sobre el hecho de que la nota de pie de página aclara que los países miembros tienen libertad plena durante el período de examen de denegar la protección de una solicitud de registro de denominación de origen o de indicación geográfica si consideran que es genérica. Añade, asimismo, que no debe distorsionarse el debate y que el caso de las indicaciones geográficas “submarinas” mencionado no es aplicable ya que los Estados disponen de un año para denegar finalmente la protección si consideran que existe un problema relacionado con el carácter genérico de la misma.

225. El PRESIDENTE dice que desea clarificar algunos aspectos técnicos del artículo 12, sin tomar ninguna posición sobre cuestiones de fondo. En primer lugar, la parte inicial de la disposición, que tiene gran importancia, hace referencia a la posibilidad de denegación de solicitudes por las Partes Contratantes en base al carácter genérico en su jurisdicción de la denominación de origen o la indicación geográfica para la que se solicita protección. Tal como la delegación de Francia ha señalado correctamente, en el marco del sistema actual las Partes Contratantes disponen de un año para considerar dicha denegación. El artículo 12 solo se aplicaría cuando no se produzca esa denegación, y la preocupación de algunas delegaciones se debe a que la protección pueda convertirse en permanente en sus territorios con independencia de lo que ocurra una vez expirado el período de un año disponible para la denegación, y con independencia de cualquier circunstancia que pueda ocurrir posteriormente. El presidente menciona la posibilidad de invalidación, pero prefiere no adelantarse al debate sobre los motivos de invalidación.

226. En segundo lugar, el presidente dice que las palabras del primer texto entre corchetes “no podrán convertirse en genéricas”, al igual que el texto actual del Arreglo de Lisboa, consagra la ficción jurídica que tiene el efecto de que con independencia de lo que ocurra en una Parte Contratante, no podría considerarse o asumirse que la denominación de origen o la indicación geográfica se ha convertida en genérica. La conversión en genérica de una indicación geográfica o denominación de origen es una circunstancia basada en hechos. Lo que ocurre en la realidad es algo que la legislación no puede cambiar. Si no se incluyeran las palabras entre corchetes, la legislación podría establecer algo que estaría en conflicto con la realidad. El primer texto entre corchetes sigue el modelo, aunque ligeramente diferente, del texto del artículo 6 del actual Arreglo de Lisboa que dice: “Una denominación admitida [...] no podrá considerarse que ha llegado a ser genérica en el mismo [...]”.

227. En relación con los textos entre las dos últimas parejas de corchetes, el presidente considera no existe apoyo suficiente para mantenerlos. En relación con el último texto que figura entre corchetes, sugiere sustituir “los requisitos de la legislación nacional o regional de la Parte Contratante en cuestión” por “los requisitos de la legislación de la Parte Contratante en cuestión” para hacer un uso coherente de la terminología. Además, indica que tiene dificultad en entender la diferencia entre mantenimiento y renovación, y solicita una explicación a las delegaciones. Asimismo, propone sustituir “y se satisfacen los requisitos nacionales y regionales de la Parte Contratante en cuestión acerca de la utilización, el mantenimiento y la renovación” por “y se satisfacen los requisitos de la legislación de la Parte Contratante en cuestión acerca del mantenimiento de la protección”. El mantenimiento de la protección puede interpretarse como una referencia a los requisitos

de utilización o a los de renovación, o a ambos, en función de la legislación de la Parte Contratante.

228. Finalmente, el presidente declara que aunque no ha observado una oposición firme a la nota de pie de página 3, varias delegaciones han expuesto la necesidad de mejorar su redacción. Solicita a las delegaciones que expresen más concretamente sus preocupaciones sobre el texto de la nota de pie de página o que propongan modificaciones al mismo para mejorar la redacción de la disposición.

229. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) dice que su delegación apoya texto entre la primera pareja de corchetes que dice “no podrán convertirse en genéricas”. Reitera su apoyo al mantenimiento de los textos entre las otras parejas de corchetes, y señala que el hecho de que una denominación o una indicación sea una indicación geográfica es una cuestión que depende de la legislación nacional y es una situación de hecho en una Parte Contratante. Las denominaciones no son denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas hasta que los signos cumplen los requisitos de la legislación en la Parte Contratante, lo que permite que se consideren un derecho de propiedad privado protegible en su territorio. En relación con la diferencia entre “utilización”, “mantenimiento” y “renovación” en el último texto entre corchetes, indica que para su delegación, mantenimiento hace referencia el requisito de disponer de un mecanismo de observancia. En otras palabras, el derecho se mantiene mediante una vigilancia activa del mismo y tomando las medidas necesarias contra usos no autorizados. Dado que “mantenimiento” puede considerarse que incluye la “renovación”, propone eliminar del texto la referencia a renovación y mantener solamente los términos “utilización y mantenimiento”.

230. El Sr. KLING (Israel) dice que a la vista de las intervenciones del presidente y de la delegación de los Estados Unidos de América, puede deducirse que para los fines de este acuerdo, tanto el término “utilización” como “renovación” están incluidos en el término “mantenimiento”.

231. El PRESIDENTE clarifica que su sugerencia es añadir en el artículo 12 “mantenimiento de la protección” y, por lo tanto, el texto quedaría “...se satisfagan los requisitos en la Parte Contratante en cuestión acerca del mantenimiento de la protección”. Con relación a la intervención de la delegación de los Estados Unidos de América, sobre los textos entre la penúltima y última pareja de corchetes, el presidente propone el texto siguiente, que sería el mismo que el original del Arreglo de Lisboa: “Sujeto a las disposiciones de esta Acta, una denominación de origen registrada o una indicación geográfica registrada no podrá considerarse que ha llegado a ser genérica mientras se encuentre protegida en la Parte Contratante de origen como denominación de origen o como indicación geográfica y se satisfagan los requisitos de la legislación de la Parte Contratante en cuestión sobre el mantenimiento de la protección”.

232. La Sra. FOUKS (Francia) agradece y comprende la propuesta del presidente aunque estima que es más bien una cuestión semántica. Añade que la propuesta merece una reflexión y recuerda que esta redacción del artículo, que corresponde a la redacción previa del Arreglo de Lisboa creó una cierta ambigüedad en la comprensión de la cuestión, algo que también se refleja en el título del artículo. En relación con la segunda parte de la propuesta del presidente que añade: “mientras se encuentre protegida en la Parte Contratante de origen como denominación de origen o como indicación geográfica”, la delegación se pregunta sobre el vínculo que puede existir este añadido y el artículo 8, que ya establece una dependencia entre el registro internacional y el mantenimiento de la protección en la Parte Contratante de origen. Por último, la delegada pregunta si el final de la frase que propone el presidente “y se satisfagan los requisitos de la legislación de la Parte Contratante” debe considerarse entre corchetes o como parte integrante del documento oficioso del presidente.

233. El PRESIDENTE propone presentar su propuesta por escrito en el documento no oficioso n° 4 del presidente.

234. El Sr. ESFAHANI NEJADI (República Islámica de Irán) hace suya la declaración de la delegación de Francia relativa a las ambigüedades del artículo 12 y solicita al presidente que elabore una versión escrita de su propuesta.

235. La Sra. CHARIKHI (Argelia) agradece al presidente los matices aportados a la terminología y le alienta a que presente su propuesta por escrito.

236. El Sr. KLINKA (Eslovaquia) dice que su delegación está de acuerdo de forma preliminar con la propuesta del presidente

237. El Sr. LONDOÑO FERNÁNDEZ (Colombia) felicita al presidente por la aclaración que hace en relación con la ficción jurídica que plantea este artículo 12. Su delegación considera que el establecimiento de tasas de mantenimiento obedece también a una ficción jurídica. El delegado observa que el texto original del Arreglo de Lisboa se refiere únicamente a las denominaciones de origen y el artículo 12 de la propuesta básica de la nueva Acta del Arreglo de Lisboa se refiere a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas. Por lo tanto, se podría considerar la posibilidad de división del artículo 12, en el sentido de que se mantenga el texto original para las denominaciones de origen y se proponga otra disposición sobre el sistema sobre el carácter genérico de las indicaciones geográficas según el sistema que se aplique en el país destinatario, en la medida en que hay diferencias en la redacción entre las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.

238. El PRESIDENTE, tras agradecer su sugerencia a la delegación de Colombia, dice que esa propuesta significaría un retroceso en el tiempo ya que durante un par de años uno de los principales objetivos del Grupo de Trabajo ha sido dotar del mismo nivel de protección a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Con respecto a la relación entre el artículo 12 y el artículo 8, el presidente recuerda que el artículo 12 trata del contenido de la protección y el artículo 8 del tiempo durante el que se mantiene el requisito de protección de una indicación geográfica o una denominación de origen en las Partes Contratantes. Dice que puede ser confuso que en ambas disposiciones se haga referencia a la situación de la protección en la Parte Contratante de origen. Por un lado, el artículo 8, que es similar al artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC, prevé que desaparezca el requisito de protección de una denominación de origen o indicación geográfica registrada si dicha denominación de origen o indicación geográfica deja de estar protegida en la Parte Contratante de origen. Por otro lado, la cuestión que plantea el artículo 12 es qué tipo de protección se brinda a una denominación de origen o una indicación geográfica en una Parte Contratante en tanto que está protegida en la Parte Contratante de origen. El presidente solicita la opinión de la Secretaría al respecto.

239. El Sr. HÖPPERGER (OMPI), tras recordar que el artículo 12 se inspira en el artículo 6 del Arreglo de Lisboa, dice que en tanto en cuanto una denominación de origen o indicación geográfica registrada esté protegida en la Parte Contratante de origen, no puede considerarse que haya adquirido carácter genérico en el país de protección. En otras palabras, el artículo 12 impide que pueda asumirse que una denominación de origen o una indicación geográfica ha adquirido carácter genérico en tanto que la denominación de origen o la indicación geográfica esté protegida en la Parte Contratante de origen. Añade que el artículo 8 se refiere a la validez del registro internacional y debe entenderse en el sentido de que una vez que cesa la protección en la Parte Contratante de origen, también deja de existir el registro internacional. Como ha expuesto el presidente, el artículo 8 es un reflejo del artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece que los miembros de la OMC

no tendrán obligación ninguna de proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen.

240. El PRESIDENTE dice que el artículo 8.1) expresa la idea de que la protección depende de la protección que existe en la Parte Contratante de origen; si la protección en la Parte Contratante de origen deja de existir, otras Partes Contratantes tampoco tienen la obligación sustantiva de proteger dicha denominación de origen o indicación geográfica en sus propias jurisdicciones. Una disposición de esa naturaleza no existe en el actual Arreglo de Lisboa. El artículo 8.1) sería aplicable con independencia de si se cancela o no el registro internacional. Si la protección contra la conversión en genérico en el marco del artículo 12 forma parte de la protección que debe proporcionarse a una denominación de origen o indicación geográfica registrada y si en el marco del artículo 8.1) deja de existir el requisito de esta protección debido a que la denominación de origen o la indicación geográfica ya no está protegida en la Parte Contratante de origen, la referencia a la protección en la Parte Contratante de origen del artículo 12 puede ser redundante. Tras observar que el texto puede ser simplificado, el presidente indica que presentará a la Comisión un documento no oficioso del presidente para debate.

Cuestión x): contenido del artículo 13.1) relativo a las salvaguardias respecto de derechos de marca anteriores

241. El PRESIDENTE invita a la Secretaría a presentar el artículo 13.1).

242. El Sr. HÖPPERGER (OMPI) presenta el artículo 13.1).

243. La Sra. FOUKS (Francia) recuerda que el artículo 13 es una de las actualizaciones del Arreglo de Lisboa ya que hasta ahora la cuestión de las relaciones con otros derechos solo ha sido tratada en el marco del Reglamento que ha sido modificado teniendo presente esta perspectiva. Su delegación considera que uno de los grandes avances que supone esta revisión es tener en cuenta que las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen coexisten con otros derechos. La existencia de derechos anteriores puede dar lugar a una denegación, pero también puede conllevar algunos motivos para la invalidación, a reserva de disposiciones futuras en materia de invalidaciones. Es importante recordar que la protección no es automática sino que pueden producirse denegaciones previas por los Estados. Con relación a las dos variantes propuestas en el artículo 13, la delegada indica que su delegación apoya la Variante A pues en el curso de los debates se ha considerado la más equilibrada para tener en cuenta los intereses de las distintas partes, ya sean los titulares del registro de la marca o los beneficiarios de la denominación de origen o la indicación geográfica. Al subrayar la importancia de este equilibrio, la delegada recuerda que se trata de una coexistencia organizada en el interés mutuo de las partes, sin olvidar al consumidor, que es el destinatario final de los productos.

244. La Sra. CERENZA (Italia) dice que su delegación apoya la Variante A, que considera un compromiso equilibrado entre denominaciones de origen, indicaciones geográficas e intereses de marca.

245. El Sr. YOSSFIOV (Bulgaria) expresa el apoyo de su delegación a la Variante A por los motivos expuestos por la delegación de Francia.

246. La Sra. VIEIRA LOPES (Portugal) dice que su delegación también apoya la Variante A.

247. El Sr. AZAMI SARDOUEI (República Islámica de Irán) manifiesta el apoyo de su delegación a la Variante A que se basa en los artículos 17 y 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC, la considera más completa y que promueve certidumbre jurídica.

248. EL Sr. HAMDÍ (Túnez) manifiesta su apoyo a la Variante A puesto que es coherente con la legislación nacional de su país. Además, señala que la coexistencia entre indicación geográfica, denominación de origen y marca está condicionada porque no induzca a error al público.

249. El Sr. GONDA (Hungría) hace suya la declaración de la delegación de Francia, y señala que su delegación apoya la Variante A.

250. La Sra. SÁNCHEZ TORRES (Cuba) dice que su delegación apoya la Variante A.

251. La Sra. DÍAZ MORENO (Nicaragua) dice que su delegación apoya la posición de la Variante A que comprende elementos de los artículos 17 y 24.5) del Acuerdo sobre los ADPIC y que está en concordancia con la legislación nacional de Nicaragua.

252. La Sra. MORARU (Rumanía) apoya la Variante A por las razones expuestas por la delegación de Francia.

253. El Sr. WU (China) dice que permitir la coexistencia entre marcas anteriores registradas de buena fe o que existen en virtud de la utilización e indicaciones geográficas posteriores, puede ser confuso para los consumidores y que resulte difícil que estos puedan determinar el origen de un producto o servicio. Por ese motivo, su delegación está en desacuerdo con la Variante A. Para evitar la confusión entre los consumidores, propone clarificar la Variante B de forma que en tanto que una marca previa esté vigente, no pueda registrarse una solicitud posterior de indicación geográfica.

254. La Sra. BILEN KATIĆ (Serbia) expresa que su delegación hace suyas las declaraciones de las delegaciones de Italia, Bulgaria, Portugal y Hungría en apoyo de la Variante A

255. El Sr. HÖPPERGER (OMPI) dice que, a la vista de la intervención de la delegación de China, es útil hacer hincapié en el párrafo introductorio del artículo 13.1) que prevé que las Partes Contratantes no estén obligadas aceptar una denominación de origen o una indicación geográfica registrada a nivel internacional. Las denegaciones podrían estar fundamentadas en cualquier motivo, incluida la existencia de una marca anterior en el país en cuestión. Por lo tanto, las Variantes A y B solo serían aplicables si no ha habido denegación, estableciéndose algunas salvaguardas aplicables a marcas anteriores.

256. La Sra. MOORE (Australia) dice que su delegación está sumamente preocupada por los riesgos de la aplicación de la Variante A. Señala que un derecho reivindicado con posterioridad que haya sido obtenido inicialmente en un país de origen, en el marco de la legislación y circunstancias de ese país, no debería coexistir por defecto con una marca anterior en una Parte Contratante de destino. Dicho sistema de coexistencia por defecto, en el que un derecho posterior pueda erosionar automáticamente un derecho anterior, socavaría la confianza empresarial en la utilización del sistema de marcas en las Partes Contratantes que lo acepten. En consecuencia, la delegada apoya firmemente la Variante B que, desde su punto de vista, permite que se respeten los derechos de marcas anteriores adquiridos legítimamente al amparo de la legislación nacional de la Parte Contratante en cuestión, solo sujeto a las excepciones limitadas que permite el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, y en sintonía con los resultados de controversias dilucidadas en el seno de la Organización Mundial del Comercio sobre la relación entre indicaciones geográficas posteriores y marcas anteriores.



257. El Sr. WU (China) agradece a la Secretaría la explicación y declara que su delegación podría considerar retirar su propuesta con la condición de que no exista posibilidad de coexistencia en el marco de las Variantes A o B.

258. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) apoya firmemente la Variante B que establece la protección de una denominación de origen o indicación geográfica con sujeción a la existencia de derechos de marca anteriores en el marco de la legislación nacional, y se opone firmemente a la Variante A, que aparentemente consagra el concepto de coexistencia de dos identificadores en conflicto. Tras señalar que a los titulares de registros de marcas se les confieren derechos exclusivos en virtud del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, dice que esa coexistencia no es posible en los Estados Unidos de América. Los derechos de marcas preexistentes tienen prioridad y derechos de exclusividad frente a quienes llegan posteriormente, incluidas las indicaciones geográficas. Sin embargo, algunos gobiernos desean evaluar, en los términos del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, si en algunos casos deberían eliminarse derechos exclusivos de marcas preexistentes en favor de indicaciones geográficas presentadas posteriormente y en qué condiciones deberían coexistir un derecho posterior y un derecho anterior de forma que se promueva la lealtad comercial y se minimice la confusión del consumidor. Esto es una prerrogativa de la legislación nacional. La Variante B da a las Partes Contratantes la capacidad de admitir la coexistencia en los términos del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC o la no coexistencia con arreglo al artículo 16 de dicho Acuerdo, tal como ocurre en los Estados Unidos de América. La delegada hace hincapié en que su delegación está muy preocupada por la formulación de la Variante A, que parece que toma dos artículos distintos del Acuerdo sobre los ADPIC y los mezcla de una manera que hace muy difícil entender la norma aplicable. Hay frases tomadas del artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC que regulan la relación, junto con el artículo 16, entre marcas anteriores e indicaciones geográficas posteriores en el tiempo. Tras observar que la Variante A combina dos disposiciones distintas que se pretende que tengan funciones distintas en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, la delegada expresa su seria preocupación sobre cómo podría interpretarse. Por lo tanto, hace suyas las intervenciones de las delegaciones de Australia y China a favor de la Variante B.

259. La Sra. SALAH (Marruecos) apoya la Variante A, que su delegación considera conforme con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

260. La Sra. LEE (República de Corea) dice que su delegación apoya la Variante B, por ser conforme con el Acuerdo sobre los ADPIC.

261. El Sr. SATO (Japón) dice que su delegación apoya la Variante B, ya que es probable que tenga una escasa repercusión en los titulares de derechos de marcas y los Estados miembros de la OMPI.

262. El Sr. LONDOÑO FERNÁNDEZ (Colombia) dice que su delegación no tiene inconveniente en que haya un sistema de coexistencia entre las denominaciones de origen y las marcas. Además, indica que no ve ninguna violación del Acuerdo sobre los ADPIC ya que este Acuerdo establece en su artículo 2 que las disposiciones relativas a las marcas y todas las disposiciones de los Capítulos 2, 3 y 4 deben estar principalmente inspiradas en el Convenio de París, el cual establece en su artículo 6 las causas de que no puedan registrarse las marcas. Así, no pueden existir derechos de marcas anteriores que consistan en términos genéricos o descriptivos. Por lo tanto, su delegación opina que la Variante A es la mejor opción.

263. La Sra. OBANDO (Costa Rica) dice que su delegación apoya la Variante B, la cual está en concordancia con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y refleja adecuadamente el principio de primero en el tiempo, primero en el derecho, consagrado por

la legislación nacional de Costa Rica. Adicionalmente, esta opción deja claro que la coexistencia no es obligatoria.

264. La Sra. KIRIY (Federación de Rusia), tras señalar que entiende la Variante A, dice que ésta refleja con más precisión la situación existente sobre la coexistencia de derechos en un conjunto de legislaciones. En la Federación de Rusia es posible tener en cuenta los intereses de titulares de marcas anteriores y permitir que den su aprobación a la concesión de protección de un derecho posterior.

265. La Sra. SCHULTE (INTA) recibe con beneplácito la inclusión de una cláusula que ofrece salvaguardas con respecto a los derechos de marcas, pero expresa la preocupación de la INTA sobre la formulación propuesta en la Variante A. De la misma podrían desprenderse limitaciones indebidas a la continuidad de derechos de marcas anteriores, lo cual es objeto de preocupación en el marco del artículo 16 de los Acuerdo sobre los ADPIC y de los derechos y garantías fundamentales de protección de la propiedad privada en el marco de las normas internacionales sobre derechos humanos. La forma en la que se hace referencia en la Variante A a los intereses legítimos podría sugerir que al sopesar los intereses existentes, en determinadas situaciones podría concluirse la supresión de la continuidad y permanencia de un registro de marca, aunque ese derecho se haya obtenido con anterioridad a la indicación geográfica. Si bien la INTA entiende que la formulación utilizada tiene en cuenta el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, el contexto de ese artículo es bastante diferente ya que trata de excepciones limitadas a los derechos que confieren las marcas, como el uso leal de términos descriptivos. El lenguaje empleado en la Variante A va más allá del establecimiento de excepciones limitadas y parece cuestionar el derecho de una marca anterior. Finalmente, la delegada señala su preocupación por la redacción del requisito de “que no se induzca a error al público” al final de la Variante A. Explica que si una marca induce a error al público en una jurisdicción en particular, debería ser posible su cancelación, y sin embargo el texto de la Variante A no deja claro que esta limitación solo se pudiera aplicar si la marca en sí misma induce a error en la jurisdicción en cuestión. Por lo tanto, queda abierto a la interpretación que cuando la coexistencia induzca a error, pueda ponerse en duda el derecho de una marca a seguir existiendo, aunque la marca tenga prioridad en el tiempo y no induzca a error en sí misma, por lo deberían prevalecer que sus derechos. Tras reiterar que la postura de la INTA de que la resolución de los conflictos entre marcas e indicaciones geográficas debe basarse en el principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho” y en los principios de exclusividad y territorialidad, señala que la Variante B resulta más adecuada para garantizar el respeto a los derechos de marcas anteriores, de conformidad con las obligaciones que recoge el Acuerdo sobre los ADPIC.

266. El Sr. VITTORI (oriGIn), tras recordar que en el marco del Arreglo de Lisboa existe la posibilidad de denegar la protección de denominaciones de origen en base a la existencia de una marca registrada con anterioridad, dice que el punto de vista de países que aplican estrictamente el principio “primero en el tiempo, primero en el derecho” queda plenamente reflejado en el sistema tal como está actualmente, y que la Variante A recoge la postura de países que aplican la coexistencia, con pleno respeto a la jurisprudencia y normas de la OMC.

267. El Sr. SIRONI (AIPPI), tras declarar que la postura de la AIPPI es que el principio rector en caso de conflicto entre indicaciones geográficas y marcas sea “primero en el tiempo, primero en el derecho”, expresa su apoyo a la Variante B, que está en sintonía con este principio.

268. El Sr. BATANGA (OAPI) expresa el apoyo de su delegación a la Variante A, que es la que más se ajusta a la legislación común de la OAPI

269. El Sr. KUMER (Reino Unido), tras indicar que su delegación desea reservar su derecho a expresar su posición sobre esta disposición en un fase posterior del debate, solicita una aclaración sobre si las palabras “que no se induzca a error al público” significa “...error al público por la introducción de la nueva indicación geográfica en el sistema de la Parte Contratante”.

270. La Sra. SCHERB (HEP) lamenta las divergencias existentes sobre este asunto y señala que sería interesante ampliar el debate con la participación de abogados, economistas y otras organizaciones en el dominio de la propia intelectual. Sería deseable que se incluyera a organizaciones no gubernamentales para que puedan mejorar su comprensión sobre este complejo asunto y, a su vez, formar a otras organizaciones no gubernamentales que no tenga la posibilidad de viajar e incluso de acceder a Internet. Tras constatar que solo 28 de 180 países son miembros del Arreglo de Lisboa, la HEP considera que sería positivo que el debate estuviera abierto a todos los países que deseen adherirse al Arreglo. Finalmente añade que las dos variantes podrían refinarse para responder a las expectativas de todas las partes.

271. El PRESIDENTE invita a la Secretaría a responder a la cuestión planteada por la delegación del Reino Unido.

272. El Sr. HÖPPERGER (OMPI), tras señalar la dificultad de interpretar un texto que es resultado de años de negociación, dice que la utilización de una indicación geográfica posterior podría inducir a error al público, pero que una marca anterior también podría hacerlo en función de en qué medida el público conoce los correspondientes signos. Por lo tanto, la respuesta no es sencilla, ya que depende de las circunstancias. Por ejemplo, el Reglamento del Consejo (Unión Europea) sobre esquemas de calidad de producciones agrarias y agroalimentarias contiene una disposición análoga que hace referencia a marcas notoriamente conocidas. En el marco de dicha disposición, si una marca anterior es notoriamente conocida, la indicación geográfica posterior no podría coexistir con ella porque induciría a error al público. Cuanto más notoria sea una marca anterior, mayor es la posibilidad de que el público pueda ser confundido por una indicación geográfica posterior. Esto también podría aplicarse en sentido inverso: cuanto más conocida sea una indicación geográfica posterior, mayor es la probabilidad de que se induzca a error al público por una marca anterior que haya sido utilizada en circunstancias muy restringidas.

273. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) dice que la respuesta de la Secretaría a la delegación del Reino Unido plantea a su delegación dos cuestiones importantes. La primera hace referencia a la sugerencia de la Secretaría de que podría haber casos de coexistencia entre una marca anterior de gran notoriedad y una indicación geográfica posterior. Recuerda que en los antecedentes sobre solución de diferencias en la OMC, los casos en que la coexistencia podría considerarse coherente con el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC se limitan a casos en que una marca pueda generar con muy baja probabilidad confusión con respecto a una indicación geográfica posterior. A su entender, en la jurisprudencia existente la coexistencia no está permitida si la marca anterior es de gran notoriedad y por lo tanto, existe una alta probabilidad de confusión con la indicación geográfica posterior. Sin embargo, lo que ha escuchado de la Secretaría es que la Variante A parece responder a un caso en el que sería posible la coexistencia de cualquier marca anterior con una indicación geográfica posterior, con independencia de que la probabilidad de confusión generada sea baja o alta. Para su delegación, eso no corresponde con las excepciones limitadas del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. En esas circunstancias, solo la Variante B está en sintonía con los principios de la OMC, con respecto a los cuales la Variante A plantea serias dudas. La segunda cuestión es que, según la Variante A es posible que una marca que hasta entonces ha sido válida se vea menoscabada por el establecimiento posterior de una indicación geográfica, pues con el tiempo el uso de la marca válida anterior podría inducir a error al público. Por lo tanto, la marca podría pasar a

ser inválida por inducir a error o engaño en relación con una indicación geográfica posterior. Ello sugiere que los derechos de la marca podrían verse menoscabados aunque la Variante A indique que supuestamente no deben verse perjudicados. La delegada considera alarmante dicha incoherencia y reitera sus preocupación por la Variante A.

274. El PRESIDENTE dice que la Secretaría no ha hecho mención alguna en relación con la cuestión implícita en la primera cuestión de la delegación de los Estados Unidos de América. Por el contrario, la cuestión que plantea la delegación de los Estados Unidos de América sobre cómo las marcas con notoriedad o reputación deberían tratarse al amparo de la Variante A, corresponde plenamente a lo dicho por la Secretaría.

275. El PRESIDENTE concluye señalando la división de opiniones en esta fase del debate. Observa que se han planteado cuestiones sobre la interpretación adecuada de la Variante A, lo que puede indicar la necesidad de una labor adicional para refinar el texto, especialmente si dicho refinamiento tiene en cuenta las preocupaciones de las delegaciones que actualmente apoyan la Variante B. Además, señala que al menos existe una delegación miembro que apoya la Variante B. El presidente propone concluir por ahora el debate sobre el artículo 13.1)

#### GRUPO C: CUESTIONES RELATIVAS A OTRAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LOS REGISTROS INTERNACIONALES

##### Cuestión xi): contenido del artículo 16.2) relativo a las negociaciones tras una denegación

276. El PRESIDENTE inicia el debate sobre el artículo 16.2).

277. El Sr. HÖPPERGER (OMPI) presenta el artículo 16.2).

278. El Sr. SCHMIDLIN (Italia) declara que su delegación apoya que se mantenga el párrafo 2, en su versión actual, que está en sintonía con el artículo 24.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

279. El Sr. YOSSIFOV (Bulgaria) hace suya la propuesta de la delegación de Italia ya que su delegación considera que este párrafo es una disposición habilitante que no obliga a nadie pero da la oportunidad, si es necesario, de negociar la posible supresión de una denegación.

280. La Sra. KOPECKÁ (República Checa) dice que su delegación comparte lo expuesto por la delegación de Bulgaria en apoyo de la declaración de la delegación de Italia.

281. La Sra. OBANDO (Costa Rica) dice que su delegación no considera oportuno tener una disposición de este tipo ya que deja abierta la posibilidad de que se cuestionen las razones por las que una autoridad nacional deniegue un registro, cuando existen otros medios legítimos establecidos en la misma legislación de la Parte Contratante, a los que hace referencia el artículo 15, para proceder a ejercer la defensa que corresponda. La Delegada observa además que surgen preguntas sobre la Parte Contratante con quien negociar, quién va a ejercer la defensa y en qué términos se tienen que realizar estas negociaciones.

282. La Sra. VIEIRA LOPES (PORTUGAL) dice que la opinión de su delegación es que el párrafo 2 ofrece flexibilidad adicional y, por lo tanto, debería mantenerse.

283. El Sr. KLING (Israel), tras hacer suya la posición de la delegación de Costa Rica, dice que esta cuestión es un asunto de derecho de propiedad privada que se trata en el artículo 15.5).

284. La Sra. FOUKS (Francia) dice que su delegación apoya la introducción de esta disposición habida cuenta de los motivos expuestos por la delegación de Italia.

285. El Sr. AZAMI SARDOUEI (República Islámica de Irán) expresa el apoyo de su delegación a la eliminación de los corchetes del párrafo 2 y a mantener el texto en el artículo 16.

286. La Sra. CHARIKHI (Argelia) dice que su delegación se suma a los países que están a favor de mantener el artículo 16 en su versión actual.

287. El Sr. RENDÓN ALGARA (México) dice que se suma a los argumentos de la delegación de Costa Rica y que su delegación considera viable la eliminación del artículo 16.2) en aras de la simplicidad del tratado.

288. El Sr. KLINKA (Eslovaquia) expresa el apoyo de su delegación a las declaraciones de las delegaciones de Francia, República Islámica de Irán y Portugal.

289. La Sra. NoVAKOVIĆ (Serbia) declara que su delegación apoya el párrafo 2 del artículo 16.

290. El Sr. GONDA (Hungría) manifiesta su preferencia por la supresión de los corchetes y el mantenimiento del texto, señalando que incluso sin dicha disposición nada impediría entablar negociaciones a las Partes Contratantes. Por lo tanto, también podría considerar la posibilidad de suprimir el párrafo 2.

291. El Sr. HAMDÍ (Túnez) declara que su delegación apoya el texto sin corchetes dado su carácter facultativo del mismo.

292. La Sra. VIGNJEVIĆ (Bosnia y Herzegovina) dice que su delegación comparte las opiniones expresadas por las delegaciones de la República Checa y de Serbia.

293. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) dice que su delegación apoya la supresión del texto del artículo 16.2) porque identifica una Parte Contratante de origen que no es la titular de una denominación de origen o de una indicación geográfica registrada, como parte interesada en la negociación para la retirada de una denegación. Ello no está en consonancia con los principios jurídicos nacionales y genera importantes problemas en países que imponen límites en cuanto a qué partes interesadas pueden intervenir en una controversia. En caso de diálogo sobre si resulta adecuada una denegación de la oficina nacional de la Parte Contratante, dicho diálogo se entabla entre el solicitante y la oficina nacional mediante un procedimiento ex parte. Le preocupa que esta disposición confunda negociaciones comerciales, realizadas por los gobiernos, y decisiones en materia de indicaciones geográficas nacionales sobre derechos de propiedad, realizadas en el marco de la legislación nacional. Se supone que la nueva Acta del Arreglo de Lisboa es un sistema para registrar indicaciones geográficas, no un acuerdo comercial, y que el texto debería abstenerse de hacer referencia a quién puede ser parte en una demanda por denegación del registro de una indicación geográfica a nivel nacional. La delegada añade que el artículo 19.2) de la propuesta básica reconoce el interés legítimo de los beneficiarios y de las personas jurídicas que representan los derechos de los beneficiarios, por lo que éstos deberían tener la capacidad de poder refutar una invalidación a nivel nacional. Según el artículo 19.2) la Administración competente o la Parte Contratante de origen no tienen el mismo interés, ya que el texto reconoce que las legislaciones nacionales no facultan

jurídicamente a la Parte Contratante de origen a convertirse en parte de un procedimiento de invalidación en una parte Contratante receptora. Parece contradictorio atribuir a una Parte Contratante de origen la capacidad legal de intervenir en lo que debería ser un proceso de solicitud *ex parte* para el reconocimiento de la indicación geográfica en virtud del Artículo 16.2) o un procedimiento de oposición o cancelación *inter partes* entre dos partes privadas

294. La Sra. MORARU (Rumanía) indica que su delegación apoya el mantenimiento del texto del artículo 16.2) y hace suyas las declaraciones de las delegaciones que se han pronunciado a favor de la eliminación de los corchetes.

295. El Sr. WU (China), tras señalar que su delegación está en desacuerdo con el artículo 16.2), propone su supresión ya que el artículo 15.5) prevé recursos judiciales o administrativos para el solicitante afectado por una denegación, y considera innecesario establecer un procedimiento de negociación intergubernamental para la retirada de una denegación.

296. La Sra. SALAH (Marruecos) dice que su delegación apoya la supresión del artículo 16.2) a fin de evitar interferencias entre negociaciones bilaterales y el principio de tratamiento de nación más favorecida establecido por el Acuerdo sobre los ADPIC. La delegada añade que el artículo 15.5) de la nueva Acta ofrece la posibilidad de presentar los recursos que sean necesarios en virtud de la legislación nacional vigente con el fin de retirar una denegación. En otras palabras, los restantes sistemas internacionales, como el Sistema de Madrid, el Sistema de la Haya, o el sistema internacional de patentes (PCT) no prevén una disposición de ese tipo.

297. La Sra. GÜVEN (Turquía) dice que, en opinión de su delegación, esta disposición puede crear problemas en el futuro y que no existe ninguna razón para mantener una disposición similar a la que ya existe la Carta de las Naciones Unidas sobre resolución de controversias. Si el propósito es disponer de una disposición sobre resolución de controversias o negociaciones, debería regularse con detalle.

298. La Sra. MOORE (Australia) dice que su delegación apoya la supresión del artículo 16.2), ya que la disposición tiene el riesgo de dar la impresión de que no sería necesario el derecho a defender el examen de los requisitos que establece la legislación nacional, ya sea ante la oficina nacional de P.I. o ante un tribunal de justicia. Existe el riesgo adicional de que la disposición se interprete como capacidad para influir en decisiones tomadas en el marco de la legislación nacional. Puesto que el artículo 16.2) no es obligatorio, su supresión no tendría consecuencia alguna en las prácticas actuales. Finalmente, expresa su desacuerdo con la postura de algunas delegaciones que hacen referencia al artículo 24.1 del Acuerdo sobre los ADPIC para justificar que se mantenga el artículo 16.2), ya que no parece haber ningún vínculo entre ambas disposiciones.

299. El Sr. FERREIRA (Chile) dice que su delegación está a favor de la remoción del artículo 16.2) y que le preocupa que la inclusión de esta norma pueda significar la posibilidad de cuestionar las decisiones tomadas por las autoridades nacionales.

300. La Sra. BOKYUNG (República de Corea) dice que su delegación hace suyas las opiniones expresadas por las delegaciones de Australia, China, Turquía y los Estados Unidos América.

301. La Sra. SÁNCHEZ TORRES (Cuba) dice que su delegación apoya la supresión del párrafo 2.

302. El Sr. BATANGA (OAPI) indica que el párrafo 2 plantea un problema a la OAPI pues no solamente es que los titulares del derecho no participen directamente en la negociación, sino que la capacidad de negociación de las partes las expone a resultados imprevisibles. Por lo tanto, la OAPI considera que la solución jurídica es la más adecuada.

303. El PRESIDENTE observa que existe división en relación con este asunto y levanta la sesión.

Quinta sesión  
13 de mayo de 2015  
Tarde

Cuestión xi): contenido del artículo 16.2) relativo a las negociaciones tras una denegación (continuación)

304. La Sra. KOUBITOBO NNOKO (Camerún) apoya la declaración de la delegación de la OAPI. Indica que conforme a la legislación de su país, dejar abierta la opción de entablar negociaciones sería una oportunidad para las Administraciones Competentes, pero no permite responde a los intereses de los titulares de indicaciones geográficas y del Estado. Por lo tanto, su delegación es favorable a la supresión del artículo 16.2).

305. El Sr. CURCHOD (CEIPI) expresa su apoyo al comentario de la delegación de Hungría. La exclusión del artículo 16.2) no impediría a la Parte Contratante de origen proponer el establecimiento de negociaciones a otra Parte Contratante. Señala además que una Parte Contratante puede negarse a entablar negociaciones con la Parte Contratante de origen con independencia que se adopte o excluya esta disposición, principalmente por los motivos expuestos por la delegación de los Estados Unidos de América. Concluye que sería preferible no incluir el artículo 16.2) en la nueva Acta.

306. La Sra. SCHULTE (INTA) apoya la supresión del artículo 16.2) y comparte las preocupaciones expresadas por varias delegaciones. Para la INTA, la disposición no es necesaria ya que los Estados tienen por lo general derecho a entablar negociaciones al amparo del derecho internacional público. A la INTA también le preocupa que esta disposición sugiere que esas negociaciones sean una herramienta apropiada en el contexto de una denegación. Sin embargo, en opinión de la INTA, las Administraciones competentes podrían notificar las denegaciones en consonancia con sus legislaciones nacionales, es decir, sobre bases distintas a observaciones diplomáticas. Las negociaciones entre la Parte Contratante de origen y el país en el que se desea obtener protección serían inadecuadas cuando estuvieran en juego derechos privados de nacionales de terceros países.

307. El Sr. THORN (CCFN) apoya la supresión del artículo 16.2), y señala que la CCFN conoce casos recientes en los que una parte ha aprovechado acuerdos comerciales bilaterales para presionar a socios comerciales a fin de que no apliquen sus procedimientos formales y dejen de utilizar nombres comunes y genéricos en su mercado nacional. La CCFN está preocupada porque el artículo 16.2) pueda utilizarse de manera similar.

308. El Sr. VITTORI (oriGIn) expresa su preferencia por mantener el artículo 16.2), y llama la atención de la Comisión sobre el hecho de que las indicaciones geográficas son derechos privados en algunos Estados y derechos públicos en otros. Por lo tanto, allá donde el Estado sea el titular de una indicación geográfica o de una denominación de origen, dichas negociaciones podría ser pertinentes y adecuadas. Además, que se celebren negociaciones no implica necesariamente que se produzca una negociación de carácter político. Las prácticas actuales muestran que el objetivo de las negociaciones podría ser una aplicación más adecuada de la legislación, ya que algunas denegaciones podrían responder a motivos emocionales más que a la estricta aplicación de la legislación. Por lo tanto, la Comisión no debería considerar tales negociaciones solo desde una perspectiva política.



309. La Sra. SCHERB (HEP), tras subrayar la importancia del artículo 16, se pregunta quién tendrá la capacidad de negociar y, por lo tanto, sugiere que se clarifique la disposición en ese sentido.

310. El Sr. SATO (Japón) indica que su delegación apoya la supresión del artículo 16.2). Tras señalar que los sistemas de Madrid y de la Haya no prevén negociaciones, dice que las negociaciones entre las Partes Contratantes no resultan adecuadas para ningún sistema de registro de derechos de propiedad intelectual, incluidas las indicaciones geográficas.

311. El PRESIDENTE, tras observar la división existente en la Comisión, invita a las delegaciones a expresar sus puntos de vista sobre la posible supresión del artículo 16.2). En su opinión, la supresión no impediría a las Partes Contratantes proponer la celebración de negociaciones, y sería más favorable para quienes apoyan el artículo 16.2), ya que no existirían condiciones para poder proponer negociaciones.

312. El Sr. VASSILAKIS (Unión Europea) dice que su delegación suscribe el análisis del presidente. En referencia al artículo 16.1), subraya que éste no contiene condiciones ni reservas, lo cual ofrece un margen discrecional para la retirada. Estima que las negociaciones podrían permitir dicha retirada, tal como ha subrayado la delegación de Hungría, y que esta cuestión se base en la voluntad y soberanía de cada Parte Contratante. En su opinión, la otra Parte Contratante es libre de aceptar o rechazar las negociaciones. Su delegación considera que el artículo 16.2) enmarca negociaciones a tres niveles: en primer lugar, la iniciativa de la negociación debe corresponder a la Parte Contratante de origen; en segundo lugar, esta facultad no se aplica salvo que se juzgue procedente, lo que exige un análisis caso a caso en función de las circunstancias concretas; y en tercer lugar, en ningún caso puede haber divergencias respecto a los principios y el ordenamiento jurídico de cada Parte Contratante, a lo que se hace referencia en el artículo 15.5).

313. La Sra. VIEIRA LOPES (Portugal) Indica que su delegación podría apoyar la supresión del artículo 16.2), ya que nada impediría a las Partes Contratantes entablar negociaciones.

314. El Sr. KLINKA (Eslovaquia) manifiesta que su delegación también podría apoyar la supresión del artículo 16.2).

315. El PRESIDENTE, tras recordar que las declaraciones sobre el artículo 16.2) formarían parte de las actas de la Conferencia diplomática, declara que deduce en conclusión que la Comisión Principal I acuerda suprimir el artículo 16.2).

Cuestión xii): contenido del artículo 17 relativo a la necesidad de un plazo para la supresión gradual

316. El PRESIDENTE inicia el debate sobre el artículo 17.

317. El Sr. HÖPPERGER (OMPI) presenta el artículo 17.

318. El Sr. SCHMIDLIN (Italia) indica que su delegación no ve problema alguno en mantener el artículo 17.1). El artículo 17.1) confirma que en caso de uso anterior, podría denegarse la protección y, si no se deniega o si se retira la denegación, existe la posibilidad de un período de suspensión gradual del uso anterior.

319. El PRESIDENTE subraya que para usuarios anteriores resulta beneficioso la inclusión de esta disposición.

320. La Sra. LAUMONIER (Francia) comparte el punto de vista expresado por la delegación de Italia. Tras considerar que el artículo 17.1) ofrece flexibilidad a los usuarios anteriores, dice que su delegación apoya la introducción de esta disposición en la propuesta básica.
321. El PRESIDENTE dice que, por lo tanto, la propuesta de enmienda de la delegación de Italia es apoyada por la delegación de Francia.
322. La Sra. KOPECKÁ (República Checa) dice que su delegación apoya la propuesta de la delegación de Italia.
323. La Sra. VIEIRA LOPES (Portugal) declara que su delegación apoya las declaraciones de las delegaciones de la República Checa, Francia e Italia.
324. El Sr. KLING (Israel) indica que su delegación se suma a los países que apoyan la inclusión del artículo 17.1). Sin embargo, la disposición no debería afectar adversamente a las salvaguardas de derechos anteriores.
325. El Sr. GONDA (Hungría) dice que su delegación se suma a la delegación de Italia en relación con la inclusión de esta disposición en el texto.
326. El Sr. RENDÓN ALGARA (México) dice que la delegación de México se suma a las declaraciones de las delegaciones anteriores y apoya la inclusión del texto.
327. El Sr. ESFAHANI NEJAD (República Islámica de Irán) expresa el apoyo de su delegación a la inclusión del artículo 17.1) en el texto de la propuesta básica.
328. El Sr. KLINKA (Eslovaquia) expresa el apoyo de su delegación a la inclusión del artículo 17.1) en el texto de la propuesta básica.
329. El Sr. MELÉNDEZ GARCÍA (Costa Rica) dice que su delegación también apoya la inclusión del texto en su totalidad por las razones que se han expresado anteriormente.
330. El Sr. OKIO (Congo) indica que su delegación se suma a las delegaciones favorables a que se mantenga el artículo 17.
331. La Sra. CHARIKHI (Argelia) dice que su delegación también se suma a las delegaciones que respaldan el mantenimiento del artículo 17.1).
332. El Sr. WU (China) dice que su delegación propone la supresión del artículo 17.1) y que las Partes Contratantes sean libres de decidir lo que hacer en caso de usos anteriores que interfieran con una denominación de origen o indicación geográfica extranjera. La supresión gradual causaría inevitablemente perjuicios a usuarios anteriores, algo que no es justo. Añade que en el interés de los consumidores, las Partes Contratantes podrían requerir a los usuarios anteriores la adición de elementos distintivos adecuados.
333. La Sra. MORARU (Rumanía) dice que su delegación apoya igualmente la propuesta de la delegación de Italia, que también respaldan otras delegaciones, favorable al mantenimiento del artículo 17.1).
334. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) desea clarificaciones adicionales sobre las relaciones entre el artículo 17.1) y los artículos 13 y 15. Señala que la principal preocupación de su delegación es saber si se salvaguardan los derechos de marca anteriores. La segunda preocupación está relacionada con la utilización de elementos genéricos. Su delegación entiende que las Partes Contratantes pueden denegar una

denominación de origen o una indicación geográfica registrada si la denominación de origen o la indicación geográfica se considera genérica en su territorio. Hace referencia a situaciones en las que un término utilizado comúnmente se ha suprimido gradualmente sin el debido proceso de refutación. Dichas situaciones son inaceptables. Señala que anteriormente se había asegurado a su delegación que el artículo 17.1) es una disposición permisiva. Sin embargo, ahora se dice que sin esta disposición las Partes Contratantes no podrían suprimir gradualmente utilizaciones anteriores. La delegada subraya que esta disposición parece una intrusión en las legislaciones nacionales y en el tratamiento que debe darse a utilizaciones genéricas anteriores, utilizaciones no genéricas anteriores y derechos de marca, así como en la forma de equilibrar los intereses de los consumidores. Por lo tanto, declara que su delegación apoya la supresión de esta disposición.

335. La Sra. SALAH (Marruecos) indica que su delegación apoya el mantenimiento del artículo 17.1) en la medida en que no afecta a la legislación nacional y, por otra parte, estima que la disposición permitiría que el tratado sea inclusivo con respecto a otras legislaciones.

336. La Sra. MOORE (Australia) expresa el apoyo de su delegación a la supresión del artículo 17.1) Dice que un principio fundamental de un sistema de propiedad intelectual es el equilibrio entre derechos públicos y privados con salvaguardas relacionadas con la materia que se considera del dominio público. Por ese motivo, los regímenes de indicaciones geográficas a menudo prohíben la protección de términos que son genéricos para los productos pertinentes. Por el contrario, el artículo 17.1) prevé que una Parte Contratante permita la monopolización de un término que ya es genérico en su territorio y provocar la supresión gradual de su utilización legítima. Concluye diciendo que dado que el artículo 17.1) no es obligatorio, su supresión no repercutiría en las legislaciones y prácticas actuales y futuras, pero que ello podría alentar una mayor participación en el Sistema de Lisboa.

337. El Sr. LONDOÑO FERNÁNDEZ (Colombia) señala que el apartado a) prevé la posibilidad de una coexistencia entre una indicación geográfica o denominación de origen y una marca previamente utilizada mientras que el apartado b) parece referirse a una utilización anterior de una expresión que no constituye una marca. A su parecer, valdría la pena hacer una aclaración que distinguiera claramente si existen o no derechos anteriores, en la medida en que si el apartado b) se refiere a una utilización anterior de algo que no constituye una marca, no existiría ningún derecho anterior.

338. La Sra. LEE (República de Corea) coincide con la opinión de las delegaciones de Australia y los Estados Unidos de América sobre la supresión del artículo 17.

339. El Sr. THORN (CCFN), tras declarar que el CCFN se opone firmemente a la inclusión del artículo 17.1), explica que en el contexto de recientes negociaciones internacionales sobre indicaciones geográficas, diversos países han sido presionados para abandonar la utilización de términos comunes y genéricos. Dice que esta disposición implica que las utilizaciones anteriores deberían ser suprimidas gradualmente, lo que concuerda con la posición negociadora de proponentes de indicaciones geográficas en las negociaciones internacionales mencionadas.

340. El Sr. VITTORI (oriGIn) hace hincapié en la diferencia fundamental entre la simple utilización anterior de una indicación geográfica o una denominación de origen y los nombres que se han convertido en genéricos. La simple utilización anterior no significa que se haya convertido en genérica. Desde esa perspectiva, el artículo 17.1) parece una consecuencia lógica del artículo 11 sobre el alcance de la protección. Las Partes Contratantes estarían en posición de juzgar si un nombre se ha convertido en genérico en su jurisdicción, en cuyo caso se denegaría su protección. En caso contrario, si la utilización

no ha alcanzado el carácter genérico, esa utilización debe darse por concluida como consecuencia lógica del artículo 11. Finalmente, añade que oriGIn tiene algunas reservas a la referencia al artículo 15, que podría ser inadecuada.

341. El PRESIDENTE, tras indicar que el artículo 17.1) puede necesitar algunas mejoras de redacción, dice que la disposición no es aplicable a marcas anteriores ya que los conflictos entre marcas anteriores e indicaciones geográficas y denominaciones de origen se tratan en el artículo 13. También clarifica que los nombres genéricos no pueden ser monopolizados y que, una vez que se han convertido en genéricos, las Partes Contratantes deben asumir las consecuencias y denegar los efectos jurídicos del registro internacional. Asimismo, recuerda que, tal como ha subrayado ORIGIN, esta disposición no concierne solo a nombres genéricos o a usos anteriores de denominaciones genéricas. En relación con las soluciones prácticas disponibles para usuarios anteriores en relación con la decisión de conceder un período de supresión progresivo, hace referencia el artículo 15.3) que establece la obligación de las Partes Contratantes de brindar una oportunidad a las partes interesadas para que puedan solicitar a la Administración competente que notifique una denegación. Por lo tanto, las partes interesadas podrían señalar la utilización anterior a la atención de la Administración competente. Finalmente, subraya que el artículo 17.1) no podría interpretarse como una obligación de las Partes Contratantes de conceder períodos de supresión graduales a utilizadores anteriores, sino simplemente como una opción.

342. El Sr. VASSILAKIS (Unión Europea), tras expresar el punto de vista de que el texto del artículo 17 debería permanecer como está, señala que si en el territorio de una Parte Contratante un nombre se considera genérico, ese nombre no se debe poder registrar en dicho territorio como denominación de origen o indicación geográfica. Por lo tanto, en opinión de su delegación no existe al respecto nada relacionado con la supresión gradual. Sin embargo, si un nombre no es genérico y no existen otros motivos para denegar el registro en una Parte Contratante, el artículo 13 permite la protección de los usos anteriores en ciertas condiciones. Dicha disposición se aplica a marcas, nombres personales de empresas y variedades vegetales o razas de animales. Si un usuario anterior no ha podido establecer que un nombre es genérico y no ha podido evitar el registro, puede estar interesado en que exista un período de supresión gradual. Tras indicar que esta posibilidad existe a nivel de la Unión Europea desde la primera reglamentación sobre designaciones de origen e indicaciones geográficas, explica que el período de supresión gradual es normalmente de cinco años, pero que en ocasiones puede ser de un año, si los problemas de los operadores son muy graves o, en casos excepcionales y por motivos históricos, de 15 años. Para concluir, expresa su sorpresa por la propuesta de suprimir esta disposición ya que ofrece una valiosa posibilidad a los operadores, que no se verían obligados a detener abruptamente la comercialización de sus productos.

343. El Sr. WU (China), tras explicar que en China las indicaciones geográficas se registran como marcas de certificación o marcas colectivas, dice que cuando la utilización anterior de una marca está relacionada con una indicación geográfica, siempre existe una vinculación entre la indicación geográfica y la marca.

344. El Sr. BATANGA (OAPI) dice que la OAPI apoya que se mantenga el artículo 17.1).

345. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) dice que su delegación agradece la explicación del presidente y la referencia artículo 15. Sin embargo, tras indicar que el apartado b) del artículo 17.1) hace referencia a una hoja de ruta para las Partes Contratantes sobre cómo deben realizar la supresión gradual después de una denegación, solicita aclaraciones sobre las referencias a utilizaciones que se hacen en los apartados a) y b).

346. El PRESIDENTE invita a que la Secretaría aclare cómo debe interpretarse el artículo 17.1).

347. El Sr. HÖPPERGER (OMPI), tras tomar nota de las preocupaciones expresadas por varias delegaciones sobre los efectos de un registro internacional y sobre cómo eso podría afectar a utilidades anteriores, ya sea como uso genérico, como marca, o de cualquier otra forma, señala que el artículo 17 no se ocupa de ese asunto en absoluto. La cuestión de determinar si algo debe o no estar protegido o amparado por una cláusula de salvaguarda de protección se trata en el artículo 13. En consecuencia, el artículo 17.1) no sería aplicable en relación, por ejemplo, con derechos de marcas anteriores. Lo mismo cabe decir en relación con las denegaciones en virtud del artículo 15. El objetivo del artículo 17.1) es determinar si el efecto sobre una Parte Contratante de una denominación de origen o indicación geográfica registrada a nivel internacional se produciría de forma inmediata o solo después de un período gradual. La confusión en relación con el asunto objeto de debate es también uno de los principales malentendidos en relación con el artículo 5.6 del Arreglo de Lisboa de 1958, ya que a menudo se ha interpretado erróneamente que en el marco de dicha provisión, las Partes Contratantes tienen que suprimir gradualmente cualquier utilización anterior. Sin embargo, nunca se les ha requerido la supresión gradual de nada en absoluto si se ha denegado la protección. El artículo 17 solo sería aplicable en ausencia de una denegación o si ésta se retira. En relación con la preocupación expresada por la delegación de los Estados Unidos de América, sugiere que se redacte de nuevo el artículo 17.1)b) de forma que diga: “fundándose en una utilización anterior que no haya sido objeto de salvaguarda en virtud del artículo 13”, en lugar de “fundándose en una utilización anterior como se contempla en el apartado a)”.

348. El PRESIDENTE observa que existe apoyo suficiente para incluir el artículo 17.1) en el texto y considera que es posible superar los problemas expuestos mediante una redacción mejorada que clarifique la disposición a fin de llegar a una solución de compromiso.

Cuestión xiii): determinar si el artículo 19.1) debería establecer una lista exhaustiva o no exhaustiva de motivos de invalidación

349. El PRESIDENTE inicia el debate sobre el artículo 19.1).

350. El Sr. HÖPPERGER (OMPI) presenta las dos variantes propuestas en el artículo 19.1), señalando que ninguna de ellas sugiere una lista exhaustiva de motivos ya que ambas hacen referencia al párrafo inicial de la disposición que señala que “Entre los motivos por los cuales una Parte Contratante podrá pronunciar un invalidación, total o parcial, de los efectos de un registro internacional en su territorio, cabe mencionar”.

351. El Sr. POLINER (Israel) dice que, si bien está de acuerdo con la Secretaría en que podría interpretarse que las dos variantes incluyen una lista abierta de motivos de invalidación, prefiere la Variante A ya que declara la naturaleza abierta de la lista de una forma más concluyente que la Variante B. Expresa su preferencia por una lista abierta de motivos de invalidación, en particular tras el debate sobre el artículo 17.1) en el sentido de que si se perdiera un derecho genérico u otro derecho cualquiera durante el período de análisis, el defensor al menos podría defenderse en ese sentido.

352. La Sra. FOUKS (Francia), tras señalar que esta disposición es una novedad en relación con el actual Arreglo de Lisboa, considera que es importante la aplicación de disposiciones que clarifiquen el procedimiento de invalidación ya que dicho procedimiento resulta necesario en algunos casos. Su delegación subraya la importancia de que existan motivos de invalidación estrictamente orientados a preservar la seguridad jurídica de los operadores que han hecho una solicitud de registro y considera que el período de un año que se concede a las Administraciones Competentes para verificar que la indicación

geográfica o la denominación de origen está registrada apropiadamente y no existen motivos para la denegación, es suficiente. Tras recordar la necesidad de limitar los motivos de invalidación, la delegada reconoce dos salvedades a la permanencia indefinida de una denominación de origen o una indicación geográfica, a saber, en caso de existencia de un derecho anterior y en caso de que la definición de la denominación de origen o la indicación geográfica no pueda garantizarse en la Parte Contratante de origen.

353. El Sr. KRATOCHVÍL (República Checa) dice que su delegación también prefiere la Variante B porque ofrece una mayor certeza jurídica que la Variante A.

354. La Sra. CHARIKHI (Argelia) expresa la preferencia de su delegación por la Variante B, que aporta más precisión a los motivos de invalidación que la Variante A, que considera excesivamente amplia. Tras hacer referencia al inciso ii) de la Variante B, la delegada se pregunta quien debe pronunciarse sobre la conformidad con la definición de una denominación de origen o de una indicación geográfica.

355. El Sr. AZAMI SARDOUEI (República Islámica de Irán) dice que su delegación apoya la Variante B en aras de una mayor certeza jurídica.

356. La Sra. VIEIRA LOPES (Portugal) dice que su delegación apoya la Variante B, que proporciona una mayor certeza jurídica.

357. La Sra. MORARU (Rumanía) indica que su delegación prefiere la Variante B pues considera que los motivos de invalidación deben estar limitados y que esta variante ofrece una mayor seguridad jurídica.

358. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América), tras expresar su apoyo a la intervención de la delegación de Israel, dice que su delegación apoya la Variante A, ya que no deben limitarse los motivos de invalidación y las opciones de invalidación deben dejarse al arbitrio de la legislación nacional. En relación con el inciso ii) de la Variante B, solicita una aclaración sobre si la situación a la que éste hace referencia no está ya contemplada en el artículo 8, que prevé que si la denominación de origen o indicación geográfica ya no está protegida en la Parte Contratante de origen, el registro internacional dejaría de tener validez y podría ser anulado. Sin el inciso ii), la Variante B sería muy similar a la Variante A.

359. El PRESIDENTE dice que, desde su punto de vista, el inciso ii) de la Variante B se aplicaría cuando ya no pueda garantizarse la conformidad con la definición en la Parte Contratante de origen, aunque la denominación de origen o la indicación geográfica aún esté protegida en la misma. En otras palabras, si la Parte Contratante de origen no identifica las consecuencias del incumplimiento de la definición, en otras Partes Contratantes podrían invalidarse los efectos del registro internacional.

360. La Sra. RODRÍGUEZ CAMEJO (Cuba) dice que su delegación apoya la Variante A.

361. La Sra. CERENZA (Italia) expresa la preferencia de su delegación por la Variante B por los mismos motivos expuestos por otras delegaciones que han apoyado esa opción.

362. El Sr. KLINKA (Eslovaquia) expresa la preferencia de su delegación por la Variante B.

363. La Sra. MOORE (Australia) dice que su delegación apoya la Variante A. Limitar los motivos de invalidación a los propuestos en la Variante B podría ser excesivamente cauteloso y un motivo de la exclusión como miembros de países con indicaciones geográficas protegidas por el sistema de marcas. La delegada señala que existen motivos adicionales que podrían justificar la invalidación, incluido el caso de una solicitud hecha de

mala fe, que las normas que rigen la utilización de la marca de certificación sean en detrimento del público o que el titular registrado o el usuario aprobado incumplan lo dispuesto por las normas sobre utilización de la marca de certificación. Además, una decisión administrativa para la protección de una indicación geográfica podría ser errónea si, por ejemplo, no se dispone de toda la información necesaria para determinar si la solicitud se ha realizado o no de mala fe. Por lo tanto, sería necesario disponer de un mecanismo para corregir dichos errores, cuya naturaleza podría no ser siempre predecible. Un conjunto adecuado de mecanismos de revisión sólido y significativo sería una característica importante de un sistema aplicable con transparencia y en interés del público.

364. El Sr. WU (China) dice que su delegación no puede apoyar ninguna de las dos variantes ya que ambas tienen limitaciones con las que no está de acuerdo. En su lugar, opina que los motivos de invalidación deben ser determinados por las administraciones pertinentes de conformidad con su legislación y reglamentación nacional.

365. La Sra. SALAH (Marruecos) expresa la preferencia de su delegación por la Variante A pues estima que esta es más amplia y no imita los motivos de invalidación.

366. El Sr. BATANGA (OAPI) dice que la OAPI propone que se remita a la legislación nacional de la Parte Contratante el establecimiento de los criterios de invalidación. En su defecto, la OAPI prefiere la Variante A debido a que no limita los criterios de invalidación.

367. La Sra. KOUBITOBO NNOKO (Camerún) se suma a la propuesta de la delegación de China para que este asunto se trate de acuerdo con las legislaciones nacionales. Para su delegación, las variantes A y B son en todo caso limitantes, pues las legislaciones pueden prever otros motivos de invalidación.

368. La Sra. SCHULTE (INTA) recibe con beneplácito que las variantes A y B hagan ambas referencia específicamente a derechos anteriores como un posible motivo de invalidación, pero tiene problemas con la propuesta de limitar los motivos de invalidación a los incluidos en la Variante B, que solo enumera dos casos. La INTA opina que de conformidad con el Sistema de Lisboa vigente, no deben imponerse limitaciones a los motivos de invalidación. Eso es particularmente importante a la vista del amplio alcance propuesto para la protección de indicaciones geográficas en virtud del artículo 11, que puede dificultar a las partes potencialmente afectadas, predecir las circunstancias en las que podrían surgir conflictos. Como ocurre con cualquier derecho de propiedad intelectual, la INTA opina que una indicación geográfica solo debería disfrutar de protección continuada si realmente cumple los requisitos para la protección en el territorio en cuestión y si la libre disponibilidad de términos para su uso por comerciantes está limitada a términos que nunca deberían ser objeto de protección. A este respecto, explica que sería excesivo y contrario al régimen jurídico de muchos países concluir que existe silencio administrativo por el hecho de que no se haya notificado una denegación y proporcionar así una protección permanente incluso cuando no se cumplen los requisitos para la protección. Manifiesta su acuerdo con la delegación de Australia en el sentido de que la Administración competente puede no llegar a disponer en un período de un año de la información o los recursos necesarios para evaluar correctamente si debe concederse protección. Concluye diciendo que debería ser posible corregir errores, como ocurre en el Sistema de Madrid, para invalidar la amplitud territorial de un registro de marca internacional aunque no se haya notificado ninguna denegación en el plazo de tiempo aplicable.

369. El PRESIDENTE, tras observar que las posturas están divididas entre ambas variantes, señala que se ha expresado una tercera posibilidad, a saber, que el texto examinado no se ocupe de este asunto. Esta postura se basa en que el Arreglo de Lisboa vigente no enumera los motivos de denegación ni de invalidación. Se pregunta si sería posible utilizar un texto similar al del artículo 5.6) del Protocolo de Madrid, que considera que

este asunto se trate con arreglo a la legislación nacional de las Partes Contratantes. Señala que aunque entiende los problemas de algunas delegaciones, no cree que la inclusión de una lista exhaustiva sea coherente con que el texto revisado no incluye una lista de posibles motivos de denegación. Finalmente, señala que en su opinión una lista no exhaustiva contribuiría a atraer a un mayor número de miembros.

370. El PRESIDENTE levanta a sesión.



Sexta sesión  
Jueves 14 de mayo de 2015  
Mañana

GRUPO D: CUESTIONES RELATIVAS A LAS TASAS Y LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE LISBOA

371. El PRESIDENTE identifica dos subgrupos en el grupo D. El primero es la posible introducción de tasas individuales, que sugiere que se aborde por separado. El segundo comprende los tres restantes puntos del grupo D que se refieren a la financiación del Sistema de Lisboa. Propone que se debata en primer lugar la introducción de tasas individuales.

Cuestión vi): artículo 7.5) y disposiciones conexas en relación con la posible introducción de tasas individuales

372. El PRESIDENTE inicia el debate sobre el artículo 7.5).

373. El Sr. HÖPPERGER (OMPI) presenta el artículo 7.5) y las dos variantes incluidas en la propuesta básica.

374. El Sr. RENDÓN ALGARA (México) recuerda que durante los cinco años que ha durado el trabajo del Grupo de Trabajo, su delegación ha participado de manera constructiva, sosteniendo que el mejoramiento del sistema comprende no solo el trabajo a cargo de la OMPI sino también el de las Oficinas nacionales. Añade que la modernización y mejoramiento del Sistema de Lisboa implicaría cambios importantes en la forma de trabajo de las Oficinas nacionales, las cuales requieren contar con recursos suficientes. Por consiguiente, México ha apoyado la idea de que cada Parte Contratante defina el monto de las tasas individuales nacionales a fin de permitir a cada país contar con un sistema eficiente en beneficio de los titulares de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, así como en beneficio de los mismos consumidores. A su parecer, dichas tasas no pretenden obtener excedentes en beneficio de las Oficinas sino que cada país pueda contar con los elementos necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema y la recuperación de los costos. En ese sentido, su delegación se pronuncia a favor de la Variante A.

375. La Sra. VIEIRA LOPES (Portugal), tras indicar que los aspectos relacionados con la financiación y elaboración del presupuesto son esenciales para el funcionamiento del Sistema de Lisboa, dice que es necesario encontrar una forma integrada de abordar estos asuntos, teniendo presente el mandato de que el Sistema de Lisboa sea lo más atractivo posible para que otros países se adhieran al mismo.

376. La Sra. SÁNCHEZ TORRES (Cuba) dice que su delegación apoya la Variante A puesto que considera que es una manera de cubrir los costos de las Oficinas nacionales.

377. El Sr. SCHMIDLIN (Italia) declara que su delegación se suma a la idea de establecer tasas individuales que ayuden a las Oficinas a recuperar los costos de tramitación de nuevas solicitudes. Considera que es una forma de aumentar el atractivo del Sistema de Lisboa y de contribuir a que otros países se unan al mismo. Sin embargo, el costo económico para los solicitantes no debe aumentar en exceso pues en caso contrario el sistema no resultaría atractivo para ellos. En relación con la Variante A, su delegación no

entiende qué añade la última frase del apartado a) a lo dicho al comienzo del mismo, ni la clarificación incluida en el apartado b).

378. El Sr. KLING (Israel) expresa el apoyo de su delegación a la Variante A por los motivos indicados por otros Estados miembros y subraya que el principal factor sería la recuperación de costos por las Administraciones competentes dedicadas a la tramitación de nuevas solicitudes. A este respecto, señala que las Administraciones competentes serían probablemente las oficinas de propiedad intelectual, cuyo funcionamiento es a menudo posible gracias a los fondos procedentes de su actividad comercial, que debe ser eficiente. Las tasas individuales alentarían la adhesión al sistema de nuevos Estados miembros y apoyaría un mayor uso del mismo.

379. El Sr. MAYAUTE VARGAS (Perú) dice que su delegación apoya la Variante A puesto que permite a las Oficinas de Propiedad Intelectual de los Estados miembros aplicar una tasa individual para cubrir los costos derivados del examen substancial de los registros y dar un tratamiento mucho más eficiente a los usuarios. No obstante, a su delegación le parece importante fijar una tasa limitada que no sea superior a la actual tasa de registro de 500 francos suizos.

380. El Sr. GONDA (Hungría) indica que su delegación se suma al principio de que el Sistema de Lisboa debe ser autosostenible y, por lo tanto, no excluye la revisión de su estructura de tasas. Desde el punto de vista de su delegación, el equilibrio presupuestario del sistema depende de ciertos factores que requieren un análisis cuidadoso de los antecedentes del presupuesto actual antes de decidir algún cambio relevante en la estructura de las tasas. Recuerda además que en relación con la carga de trabajo que genera el Registro de Lisboa, el principal gasto asociado al mismo en los últimos cinco años ha sido el proceso de su revisión, incluidos los costos de las reuniones del Grupo de Trabajo y de la automatización del Sistema de Lisboa. El delegado señala que otros costos son ocasionales y de naturaleza no periódica o permanente. Por lo tanto, induciría a error extraer conclusiones a largo plazo a partir de la situación presupuestaria de los años recientes para justificar cambios drásticos en la estructura de las tasas. En relación con los costos de las Administraciones competentes de las Partes Contratantes atribuibles al examen de registros internacionales, puede ser necesario introducir un nuevo elemento en la estructura de las tasas, especialmente para Oficinas autofinanciadas que cubren sus gastos mediante las tasas percibidas. Ello se aplica a las administraciones nacionales de Estados miembros y de nuevas Partes Contratantes, particularmente porque la adhesión puede conllevar una significativa carga de trabajo a fin de hacer el preceptivo examen de todos los registros internacionales anteriores a su adhesión. Su delegación está dispuesta a considerar la posible introducción de tasas individuales para compensar económicamente dichos esfuerzos y tener en cuenta las características específicas de las administraciones nacionales autofinanciadas. Sin embargo, aún no está preparada para combinarlo con un sistema de designaciones similar al del Sistema de Madrid o con la introducción de tasas para el mantenimiento o renovación de registros internacionales. Concluye expresando la preferencia de su delegación por la Variante B.

381. El Sr. MELÉNDEZ GARCÍA (Costa Rica) coincide con las delegaciones de Cuba, Israel, México y el Perú sobre la importancia de establecer tasas individuales con la intención de cubrir los gastos generados por el trámite interno de los registros internacionales y, por consiguiente, brinda su apoyo a la Variante A.

382. La Sra. LAUMONIER (Francia) recuerda que los dos objetivos en que se fundamenta la financiación de la protección internacional de indicaciones geográficas son, por una parte, hacer que el Sistema de Lisboa sea atractivo para futuros nuevos Estados miembros y ayudar a las Oficinas de propiedad intelectual a financiar el examen de las solicitudes, y por

otra parte, que el sistema no sea excesivamente costoso para los operadores. Su delegación es favorable a la Variante B que ofrece la posibilidad de tasas individuales para financiar los costos del examen de registros internacionales y se pregunta, al igual que la delegación de Italia, sobre la necesidad de la última frase del apartado a) de la Variante A.

383. La Sra. KOPECKÁ (República Checa) declara que su delegación no se opone a la idea de introducir nuevas tasas porque éstas ayudarían a que las Administraciones competentes a recuperar los costos asociados a la administración de la protección. Sin embargo, puesto que las tasas individuales serían un elemento completamente nuevo en el Sistema de Lisboa, su delegación apoya la Variante B, que deja más tiempo a las Partes Contratantes para examinar, debatir y considerar todos los aspectos de un cambio tan importante.

384. El Sr. ESFAHANI NEJAD (República Islámica de Irán) expresa el apoyo de su delegación a la Variante A.

385. La Sra. CHARIKHI (Argelia) estima que cualquier Oficina de propiedad intelectual puede introducir una tasa a condición de que no sea perjudicial para los intereses del tratado. Indica que su delegación acepta el principio de tasas individuales y es favorable la Variante A, pero subraya, sin embargo, que el apartado a) de dicha variante es excesivamente detallado. Su delegación comparte la opinión de la delegación de Italia sobre la última frase de dicho apartado y propone la supresión de las dos últimas frases del mismo.

386. El Sr. YOSSFIOV (Bulgaria) dice que su delegación apoya la Variante B por el motivo expresado por la delegación de la República Checa. Si bien su delegación entiende que el Sistema de Lisboa precisa una forma de financiación adecuada y que las oficinas que gestionan el examen de solicitudes internacionales se autofinancien, es necesario más tiempo para entender cabalmente todas las ventajas e inconvenientes del enfoque propuesto.

387. El Sr. WU (China), tras indicar que su delegación apoya la introducción de tasas individuales, expresa su preferencia por la Variante A, que no solo permite la recuperación de los costos de registro sino que también hace referencia a los costos de renovación.

388. La Sra. MORARU (Rumanía) indica que su delegación acepta la posibilidad de introducir tasas individuales ya que uno de los objetivos de la nueva Acta es hacer más atractivo el Sistema de Lisboa y, en consecuencia, expresa su preferencia por la Variante B.

389. La Sra. KYRIY (Federación de Rusia) recuerda que su delegación ha indicado en varias ocasiones que las Partes Contratantes deberían tener el derecho de cobrar tasas individuales por la presentación de una solicitud, así como en fases posteriores. En opinión de la delegada, las tasas individuales serían necesarias no solo para cubrir los costos de las oficinas que realizan el examen sustantivo, sino también porque en su país el derecho penal contempla la responsabilidad por violaciones que afectan a denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Sería injusto que los costos financieros correspondientes sean sufragados por los ciudadanos de un país que no recibiría ningún ingreso derivado de la protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Además, no considera necesario mantener el apartado b) en ninguna de las variantes. Por otra parte, dado que el mantenimiento en el Registro de denominaciones de origen o de indicaciones geográficas no conlleva costo alguno, en opinión de su delegación la falta de pago de la tasa individual no debería tener como consecuencia la eliminación del registro de la denominación de origen o la indicación geográfica. Tras señalar que dado que son los titulares individuales de los derechos, a saber, los productores que reciben el derecho de uso de una denominación de origen o una indicación geográfica, quienes disfrutan de las ventajas de la

protección jurídica de las mismas, su delegación opina que son esos titulares de derechos quienes deberían contribuir al mantenimiento del sistema. Indica asimismo que en el marco del sistema nacional de la Federación de Rusia, la falta de pago de la tasa por el mantenimiento del derecho tiene como consecuencia la anulación del derecho del titular a utilizar la indicación geográfica o la denominación de origen. Sin embargo, la indicación geográfica o la denominación de origen se mantiene registrada en el registro del Estado, de forma que cualquier titular de derechos que en el futuro desee tener el derecho de utilizarla podría presentar una solicitud a la oficina de patentes sujeta al pago de todas las tasas aplicables. Considera que el sistema nacional de la Federación de Rusia es equilibrado y que algunos sus elementos podrían ser de utilidad en el marco del Sistema de Lisboa. La delegada expresa su apoyo a la Variante A, excluyendo el apartado b), y señala que su delegación considera inaceptable la Variante B ya que puede interpretarse de varias formas. Por ejemplo, podría interpretarse que la Asamblea podría tomar una decisión sobre la posibilidad de que las Partes Contratantes adopten tasas individuales. Sin embargo, el texto propuesto no especifica si la Asamblea puede o no tomar dicha decisión con carácter individual en relación con una Parte Contratante. Además, el texto estipula que la Asamblea podría tomar una decisión sobre tasas individuales solamente en relación con las “Partes Contratantes”, lo que significa que aquellos países aún no se hubieran adherido al Sistema de Lisboa no podrían considerar que dichas tasas individuales les fueran aplicables.

390. La Sra. GÜVEN (Turquía), declara que su delegación apoya la introducción de tasas individuales y expresa su preferencia por la Variante A.

391. La Sra. MOORE (Australia) dice que su delegación apoya la Variante A y, en su opinión, el Arreglo de Lisboa revisado debería incluir un mecanismo claro que permita a las Partes Contratantes percibir tasas individuales. Considera que no incluir la posibilidad de aplicar tasas individuales en el nuevo Arreglo desalentaría e impediría la adhesión de algunos miembros de la OMPI al Sistema de Lisboa. Desde su punto de vista, un sistema de presentación de solicitudes internacional inclusivo debería permitir a las Oficinas de las Partes Contratantes percibir tasas individuales para que las Administraciones competentes puedan recuperar los costos de tramitación. La introducción de la posibilidad de aplicar tasas individuales en el Sistema de Madrid ha propiciado el aumento del número de miembros y, por lo tanto, su utilidad para los usuarios que, como consecuencia de ello, pueden acceder a un método racionalizado para la obtención de protección en una amplia zona geográfica. Finalmente, su delegación comparte las preocupaciones expresadas por la delegación de la Federación de Rusia sobre la Variante B.

392. La Sra. SALAH (Marruecos) dice que su delegación apoya la introducción de tasas individuales que permitan que el Sistema de Lisboa sea más atractivo, que es uno de los principales objetivos de la nueva Acta. Su delegación apoya la Variante A, pues permite a las Partes Contratantes exigir una tasa individual en virtud de sus prácticas de examen de solicitudes. En su opinión, ese no es el caso de la Variante B, que deja dicha opción a la consideración de la Asamblea de la Unión de Lisboa.

393. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) dice que la capacidad de percibir una tasa individual es un asunto fundamental para muchas potenciales Partes Contratantes. La posibilidad de poder exigir dicha tasa debe existir antes de contemplar la posible adhesión. Por ese motivo, su delegación se opone a la Variante B y está de acuerdo con la delegación de la Federación de Rusia y otras delegaciones en que no sería aceptable dejar el asunto en manos de la Asamblea de la Unión de Lisboa. La Variante A es la única opción viable para Partes Contratantes potenciales que utilicen un sistema de recuperación de costos. Además, en muchos casos, los sistemas de recuperación de costos sirven para amortizar los costos de tramitación y mantenimiento del registro durante la vida de la marca, de forma que se cargue una tasa inferior por solicitud y posteriormente tasas de mantenimiento

durante la vida de la marca a fin de distribuir los costos de funcionamiento a lo largo de un período más prolongado. El mantenimiento de la protección en los Estados Unidos de América, y presumiblemente en otros sistemas, requiere mantener el derecho de marca, el derecho de marca de certificación o el derecho de marca colectiva, mediante tasas de uso y de mantenimiento; en caso contrario, se perdería el derecho. Por lo tanto, su delegación opina que la última frase del apartado a) es crítica para aquellos sistemas que pueden aplicar tasas de mantenimiento y de renovación a nivel nacional. Además, su delegación cree que el apartado b) de la Variante A es importante a efectos de claridad. No obstante, tras los comentarios de la delegación de la Federación de Rusia, su delegación se pregunta si dicho problema podría abordarse mediante algunos cambios en el texto que hagan referencia a la “renuncia a la protección con respecto a los beneficiarios identificados en el registro internacional”.

394. El Sr. THÉVENOD-MOTTET (Suiza) indica que su delegación comprende las limitaciones financieras de los países en los que la administración encargada de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas tienen independencia financiera. Su delegación es por consiguiente favorable a introducir en la nueva Acta la posibilidad de que las Partes Contratantes exijan una tasa individual para cubrir los costos del examen y tramitación de las solicitudes de registro internacionales. Por el contrario, su delegación no considera aceptable la Variante A debido a que la última frase del apartado a) genera dos problemas importantes. Por un lado, hace referencia a que los requisitos asociados al mantenimiento, que se abordan en otras disposiciones debatidas por la Comisión Principal I pero sobre las que aún no se ha tomado una decisión. Señala que su delegación no puede en este momento expresar una postura en referencia a una cuestión aún no definitivamente zanjada. Por otro lado, hace referencia a la posible exigencia del pago de tasas por renovación. El delegado recuerda que el Arreglo de Lisboa vigente prevé una duración ilimitada de la protección y considera que este principio no debe ser cuestionado. Se pregunta cómo podría compatibilizarse el principio de que exista una tasa por renovación y, más concretamente la hipótesis de falta de pago, con el mantenimiento de una protección ilimitada en el tiempo de la denominación de origen o la indicación geográfica. Observa que el procedimiento de renovación y las correspondientes tasas están adaptadas a las marcas. Sin embargo, en razón a las diferencias entre marcas e indicaciones geográficas, el concepto de renovación no puede aplicarse de la misma manera a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Señala que en Suiza, estas dos categorías de derechos están protegidos por un instrumento *sui generis* por un tiempo ilimitado. Concluye indicando que su delegación apoya la Variante A salvo la última frase del apartado a).

395. El Sr. LONDOÑO FERNÁNDEZ (Colombia) dice que la vigencia y la validez de una denominación de origen no deberían estar supeditadas al pago de una tasa como tal sino al hecho de que se mantengan las condiciones de protección. A su juicio, las tasas son una ficción jurídica con dos objetivos: el primero es hacer que el sistema se mantenga, por lo cual piensa que el término correcto debería ser “mantenimiento” más que “renovación”, y que cada país en su jurisdicción le puede dar el alcance que quiera a ese mantenimiento como se ha visto en otros tratados, por ejemplo en el Sistema de Madrid; el segundo objetivo es adecuarse a los sistemas nacionales y, bajo esa óptica, su delegación sería proclive a apoyar la Variante A, ya que la Variante B restaría soberanía en cada uno de los países. Por otra parte, su delegación entiende la preocupación de la delegación de Suiza en torno a que la última frase de la Variante A está íntimamente ligada al tema discutido el día anterior sobre el artículo 19.

396. El Sr. WU (China) indica que el artículo 8.1) de la propuesta básica de la nueva Acta, en virtud del cual el registro internacional debería tener una validez indefinida, es esencial para su delegación y lo considera un principio básico. Sin embargo, ello supone una contradicción con respecto a los sistemas basados en marcas que prevén que una marca pueda ser anulada si no se renueva a su debido tiempo y pueda expirar si no se utiliza

durante un período consecutivo de tres o cinco años. Por ese motivo, su delegación propone añadir en el artículo 8.1) un texto que satisfaga los requisitos de utilización y renovación de algunas Partes Contratantes.

397. El Sr. BATANGA (OAPI), tras recordar que el objetivo de la revisión es hacer más atractivo el Sistema de Lisboa y que la cuestión de las tasas fortalece dicho atractivo, indica que la OAPI apoya el principio de la tasa individual. Por lo tanto, considera que debería mantenerse la Variante A. Sin embargo, la última frase del apartado a) de esta variante plantea problemas en la medida que hace referencia a la duración de la protección de la indicación geográfica que, en principio, es ilimitada. Por lo tanto, ve un problema en que se mantenga la última frase del apartado a), que implicaría un fin abrupto de la protección de una indicación geográfica en caso de falta de pago de las tasas de mantenimiento o de las tasas de renovación.

398. La Sra. LEE (República de Corea), tras señalar que las tasas individuales podrían cubrir los costos de examen en los países receptores, manifiesta que esta cuestión no debería quedar en manos de la Asamblea de la Unión de Lisboa y debería estar regulada en el texto del Arreglo.

399. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) dice que la última frase del apartado a) de la Variante A constituye una opción para que países con requisitos de mantenimiento del derecho a nivel nacional puedan hacer una declaración al respecto. Tras indicar que los sistemas de marcas tiene requisitos de mantenimiento a nivel nacional, señala que la eliminación de la última frase del apartado a) de la Variante A en la nueva Acta, excluiría de la adhesión al nuevo instrumento a países con un sistema de marcas.

400. La Sra. KIRIY (Federación de Rusia) dice que si bien su delegación ha contemplado previamente como solución de compromiso la supresión del apartado b) de la Variante A, apoya la declaración de la delegación de los Estados Unidos y, por lo tanto, está en condiciones de apoyar el mantenimiento de dicho apartado con una nueva redacción que mencione a los beneficiarios así como los argumentos expuestos por la delegación de los Estados Unidos de América. Tras abordar las preocupaciones planteadas por las delegaciones de Francia y de Italia en relación con la última frase de la Variante A, hace hincapié en la importancia para su delegación de las tasas de mantenimiento y añade que dichas tasas deberían ser más reducidas que las tasas por el examen de las solicitudes y no suponer una carga económica adicional para los exportadores. Concluye invitando a las delegaciones a que tengan en cuenta el objetivo de hacer más atractivo el Arreglo, es decir, de permitir la adhesión al mismo de nuevos miembros.

401. El Sr. KLING (Israel) declara que, en sintonía con el propósito de revisión del Arreglo de Lisboa de atraer a nuevos miembros, su delegación opina que la última frase del apartado a) de la Variante A debe mantenerse ya que refleja el principio de flexibilidad mencionado por numerosas delegaciones. Esta flexibilidad permitiría la conformidad con legislaciones locales, ya sean legislaciones de marcas u otras legislaciones que se aplican en varias Partes Contratantes.

402. La Sra. FOUKS (Francia) indica que esta disposición trata de la financiación del examen de solicitudes de registro internacional y señala que dicho examen no conduce inmediatamente a un registro o a la concesión de un derecho nacional como en el Sistema de Madrid. Por otra parte, subraya que el uso del sistema de marcas colectivas o de marcas de certificación no está generalizado en todo el mundo, y que su delegación ha constatado que existen bastantes países cuya legislación no se basa en dicho sistema. Observa que los Estados Unidos de América y otros países que protegen sus indicaciones geográficas mediante un sistema de marcas de certificación son libres de aplicar tasas de renovación y

de mantenimiento a sus propias indicaciones geográficas. De esa forma, una marca de certificación depositada en los Estados Unidos de América estará sometida a la reglamentación nacional. Si los Estados Unidos de América se adhieren al Sistema de Lisboa, la falta de pago de las tasas nacionales de renovación supondría la cancelación del registro internacional. Concluye reiterando que la disposición analizada no pretende establecer mecanismos nacionales de reconocimiento y protección de indicaciones geográficas nacionales, sino que concierne a las indicaciones geográficas presentadas al registro en otros países en virtud del Arreglo de Lisboa.

403. El PRESIDENTE, tras indicar que el término “tasas individuales” se ha tomado del Sistema de Madrid en el que las Partes Contratantes pueden exigir tasas individuales como alternativa a compartir los ingresos obtenidos mediante tasas suplementarias y complementarias, señala que el Sistema de Lisboa no contempla dicha compartición entre las Partes Contratantes. Tras recordar que el objetivo de las tasas individuales en el Sistema de Lisboa sería cubrir los costos de las Administraciones competentes de las Partes Contratantes vinculados al examen del registro internacional, observa que de conformidad con algunas delegaciones, también estarían cubiertos los costos asociados al mantenimiento o la renovación. Asimismo observa que aunque la idea de incluir la situación de Partes Contratantes cuya Administración competente es una institución autofinanciada parece ser algo generalmente aceptado, aún deben analizarse formas que garanticen la recuperación de costos por esas Administraciones competentes. Se pregunta cómo se relacionan las propuestas de establecimiento de tasas de mantenimiento a nivel internacional con la última frase del apartado a) de la Variante A. Recuerda que en el Sistema de Madrid la renovación tiene un alcance internacional y que una Parte Contratante que haya optado por una tasa individual percibiría dicha tasa individual en el momento de la renovación del registro internacional en la Oficina Internacional. Se pregunta si la Comisión desea establecer un doble requisito en el Sistema de Lisboa, mediante un requisito de renovación a nivel internacional y un requisito diferenciado de renovación a nivel nacional en las Partes Contratantes que opten por una tasa individual. También se pregunta si el proyecto de nueva Acta es el lugar adecuado para abordar la cuestión de los requisitos nacionales de mantenimiento, renovación y utilización de denominaciones de origen e indicaciones geográficas aplicables en virtud de la legislación de una Parte Contratante dada. Teniendo en cuenta que las tasas individuales abrirían el camino a la adhesión de nuevos Estados miembros o de organizaciones intergubernamentales, ya que harían más atractivo el Sistema a las Partes Contratantes y a sus Administraciones competentes, considera que los usuarios estarían en mejor posición de obtener protección en las Partes Contratantes de reciente adhesión que apliquen tasas individuales y a menor costo que utilizando la vía nacional. Finalmente, solicita una aclaración a las delegaciones que han expresado tener problemas con el apartado b) de la Variante A, ya que considera que no han quedado claros cuáles son sus problemas.

404. El Sr. SCHMIDLIN (Italia) dice que la preferencia de su delegación por la supresión de la última frase del apartado a) de la Variante A no tiene el propósito de excluir de la adhesión al Sistema de Lisboa a los sistemas de marcas.

405. El Sr. VITTORI (oriGIn) dice que ORIGIN apoya que se explore la opción de tasas individuales de forma que el registro internacional resulte atractivo para un amplio número de países. En relación con los recursos financieros limitados de los productores de países en desarrollo, hace hincapié en la importancia de limitar la cuantía de las tasas permitidas con arreglo a la Variante A, e invita a las delegaciones a considerar este asunto desde una perspectiva pragmática.

406. El Sr. CURCHOD (CEIPI) indica que la CEIPI apoya la introducción de tasas individuales en el Sistema de Lisboa. Considera que la Variante B no ofrece suficiente garantía a los Estados no miembros de la Unión de Lisboa y podría desalentar la ratificación

de la nueva Acta por Estados miembros de la Unión. Por lo tanto, manifiesta su preferencia por la Variante A. Subraya que la penúltima frase del apartado a) de esta variante garantiza que las Partes Contratantes no fijen tasas de un nivel excesivo. Además estima que a la luz de los debates sobre los artículos 7.3, 8 y 12, sería necesario revisar, en caso de que se mantenga, la redacción de la última frase del apartado a) de esta variante. Concluye diciendo que sería lamentable que las soluciones a que se llegue en relación con estas cuestiones tengan como consecuencia excluir de la adhesión a países que protegen las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas mediante el sistema de marcas.

407. La Sra. SCHERB (HEP) manifiesta su apoyo a la tasa individual pues considera justo que las Oficinas puedan recuperar sus costos pero, no obstante, dice que debería definirse un valor máximo de la misma.

408. La Sra. SAGBO (Togo) subraya que los productores de los países miembros de la OAPI pertenecen a países en desarrollo y por lo general carecen de recursos financieros suficientes para registrar sus indicaciones geográficas. Sin embargo, su delegación reconoce las necesidades relativas al sostenimiento del Sistema de Lisboa y, por lo tanto, no se opone a la introducción de tasas. Concluye expresando su apoyo a la intervención de la representante de la HEP a fin que se examine cuidadosamente la cuantía de las tasas para los países en desarrollo.

409. El PRESIDENTE observa que aún debe clarificarse la cuestión del mantenimiento o la renovación de la protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas registradas. Es una cuestión muy importante y debería encontrarse una solución que no excluya a los países que aplican la legislación de marcas pero que, al mismo tiempo, debe conciliarse con los principios de la protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas. A la vista del debate, concluye que debería tomarse la Variante A como base de la labor ulterior de la Comisión, al tiempo que reconoce la necesidad de realizar algunas modificaciones en el texto.

Cuestión iv): artículo 7.3), artículo 8.3), artículo 24.3)vi) y disposiciones conexas en relación con la posible introducción de tasas de mantenimiento

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

Cuestión xvii): cuantía de las tasas en la regla 8.1).

410. El PRESIDENTE solicita a la Secretaría que presente las cuestiones restantes del grupo D.

411. El Sr. HÖPPERGER (OMPI) presenta los artículos 8.3) y 7.3), así como la regla 8.1). A continuación presenta el artículo 24.3)vi) e indica que existe un solapamiento entre el trabajo de la Comisión Principal I y la Comisión Principal II en relación con esta disposición. Recuerda que en 1994 la Asamblea General de la OMPI adoptó un sistema de contribución común, en relación con el que decidió hacer los cambios institucionales necesarios para armonizar las disposiciones financieras de todas las Uniones de la OMPI. En 2003, las Asambleas de las Uniones pertinentes de la OMPI tomaron una serie de decisiones transversales para introducir el sistema de contribución común en la estructura constitucional de la Organización. El artículo 24.3)vi) de la propuesta básica que figura entre corchetes y que se refiere a si debería reintroducirse una disposición sobre las contribuciones de las Partes Contratantes, no tiene en cuenta la decisión de 2003. Informa a la Comisión que la Secretaría está preparando un texto para la consideración de la Comisión Principal II que reflejaría la decisión de 2003 de la Asamblea de la Unión de



Lisboa mediante la modificación del artículo 11 del Arreglo de Lisboa. Aunque dicha enmienda aún no ha entrado en vigor, señala que la supresión del inciso iv) del artículo 24.3) significaría apartarse de la decisión tomada por la Asamblea de la Unión de Lisboa en 2003.

412. El PRESIDENTE inicia el debate sobre estas cuestiones.

413. El Sr. GONDA (Hungría) dice que la Comisión debería analizar los motivos de la actual situación presupuestaria antes de tomar una decisión que pueda modificar sustancialmente la estructura de tasas. Su delegación opina que la introducción de tasas de mantenimiento o de renovación sería contraria a los principios de la protección de indicaciones geográficas y denominaciones de origen porque socavaría una de las características básicas del sistema, a saber, que la protección es ilimitada en el tiempo. En consecuencia, su delegación no está en posición de poder aceptar la introducción de tasas de mantenimiento o de renovación en forma alguna y, por lo tanto, solo podría apoyar la Variante C del artículo 7.3), que no incluye disposición alguna sobre las tasas de mantenimiento.

414. El Sr. SCHMIDLIN (Italia) dice que su delegación considera que las tasas de mantenimiento están relacionadas con la situación financiera y la eficiencia económica de la Unión de Lisboa. Señala su acuerdo con la delegación de Hungría en que antes de modificar la estructura de las tasas es necesario analizar la situación financiera de la Unión de Lisboa. Desde su punto de vista, es necesario conocer los costos fijos y considerar otros factores, como la repercusión del proyecto de automatización o la cuantía de los ahorros. Tras reconocer que la Secretaría ha proporcionado información durante la última reunión del Grupo de Trabajo y durante la Asamblea de la Unión de Lisboa, observa que, sin embargo, dicha información no es suficiente. Por lo tanto, su delegación considera que es esencial disponer de un análisis costo-beneficio para la introducción de una nueva tasa, así como una estimación del probable aumento del número de solicitudes y su repercusión en los costos. Tras hacer hincapié en que el sistema debería ser atractivo para nuevos países pero también para los solicitantes, su delegación considera que no debería aumentarse en exceso la carga económica para los solicitantes, especialmente a la vista de que el nuevo sistema también se aplicaría a países en desarrollo y sus empresas. Si el sistema estableciera una tasa excesivamente onerosa para los solicitantes, nadie realizaría solicitudes y no mejoraría la situación financiera. Señala que su delegación está lista para un debate franco, pero que en esta fase no puede aceptar que se allane el camino para la implantación de tasas de mantenimiento y, por lo tanto, prefiere la Variante C del artículo 7.3).

415. El Sr. KLING (Israel) dice que su delegación considera que el Arreglo de Lisboa es un acuerdo de prestación de servicios que debería tratar de ser autosostenible, al igual que otros servicios administrados por la OMPI. Considera que los subsidios cruzados deben evitarse en la mayor medida posible. Por lo tanto, su delegación considera lógico establecer una disposición específica sobre a una tasa de mantenimiento. Aunque su delegación está de acuerdo con las observaciones de la delegación de Italia relativas a las cuestiones que deben ser abordadas, considera que dichas cuestiones deberían ser objeto de la Comisión Principal II, ya que no están relacionadas con la cuestión sustantiva de si debe establecerse una tasa de mantenimiento. Por lo tanto, su delegación apoya la Variante A en virtud de la cual la Asamblea debe establecer una tasa. Como alternativa, su delegación también podría apoyar la Variante B que permite a la Asamblea establecer una tasa, disponiéndose de tiempo adicional para debatir la cuantía exacta de la misma. Además, el lenguaje de las Variantes A y B debe modificarse para evitar el establecimiento de tasas *ad hoc*. La tasa debería establecerse a un nivel fijo y no modificarse cada vez que cambien los gastos. Explica que la última parte de la Variante A del artículo 7.3) hace referencia a un nivel que se determina en la medida en la que los ingresos indicados en los incisos i) y iii) del artículo 24.3) no basten para cubrir los gastos de la Unión particular. Ello requeriría un

examen constante sobre este asunto, algo que no es deseable. Además, su delegación apoya la inclusión del texto entre corchetes del artículo 8.3) sobre las consecuencias de la falta de pago de las tasas. Finalmente, su delegación no está de acuerdo con la postura de la delegación de Italia que considera que en este caso la Comisión está tratando un impuesto. La Comisión está debatiendo sobre tasas y sobre la recuperación de costes en el contexto de la OMPI. En relación con el artículo 24.3), sugiere que si se modifica dicho arreglo, debe aplicarse una base de distribución proporcional de conformidad con la utilización que las Partes Contratantes hagan del sistema.

416. El Sr. AZAMI SARDOUEI (República Islámica de Irán) señala que en relación con el artículo 7.3), su delegación se suma a las delegaciones de Hungría e Italia. Debido a la distinta naturaleza de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, por un lado, y de las marcas, por otro, su delegación no puede apoyar la introducción de una tasa de mantenimiento y, por lo tanto apoya la Variante C.

417. La Sra. KOPECKÁ (República Checa) dice que su delegación hace suyas las declaraciones de las delegaciones de Hungría e Italia en apoyo de la Variante C.

418. La Sra. VIEIRA LOPES (Portugal) apoya la Variante C y expresa su coincidencia con los puntos de vista de las delegaciones de Hungría e Italia

419. La Sra. FOUKS (Francia) indica que su delegación se suma a las delegaciones que apoyan a Variante C del artículo 7.3) y suscribe igualmente las opiniones sobre la naturaleza de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.

420. El Sr. YOSSFIOV (Bulgaria) dice que su delegación también apoya la Variante C y hace suyas las declaraciones de las delegaciones de la República Checa, Francia, Hungría, Irán (República Islámica de), Italia y Portugal. Añade que su delegación está de acuerdo con las cuestiones planteadas por la delegación de Italia respecto a la financiación del Sistema de Lisboa y respalda la necesidad de un análisis financiero costo beneficio a fin de permitir a los Estados miembros determinar si la mejor manera de financiación es mediante tasas o mediante contribuciones de los Estados miembros. Su delegación espera que a Secretaría inicie este debate en la próxima Asamblea de la Unión de Lisboa.

421. La Sra. CHARIKHI (Argelia) señala que su delegación apoya la Variante C del artículo 7.3) y no es partidaria del establecimiento de nuevas tasas que incrementen los costos de los productores. Considera que una tasa de mantenimiento haría que el Sistema de Lisboa resultara menos atractivo para los países en desarrollo, en la medida que las tasas existentes y la tasa que soportan los productores originarios de los países en desarrollo suponen una carga relativamente elevada.

422. La Sra. KOUMBY MISSAMBO (Gabón), tras apoyar los argumentos de las delegaciones de Argelia e Italia, expresa la preferencia de su delegación por la Variante C del artículo 7.3).

423. La Sra. ROGAČ (Montenegro) dice que en opinión de su delegación la introducción de tasas de mantenimiento sería contraria al sistema de protección de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, tal como recoge el Arreglo de Lisboa vigente. Además, el requisito del pago de una tasa de mantenimiento sobre una base *ad hoc* provocaría incertidumbre jurídica. Por lo tanto, su delegación apoya la Variante C.

424. La Sra. SAGBO (Togo) indica que su delegación se suma a las delegaciones que apoyan la Variante C.

425. La Sra. DÍAZ MORENO (Nicaragua) dice que las tasas de mantenimiento serían una carga para los titulares de los países en desarrollo. Por lo tanto, su delegación apoya la Variante C.
426. El Sr. KLINKA (Eslovaquia) expresa el apoyo de su delegación a la Variante C.
427. El Sr. MELÉNDEZ GARCÍA (Costa Rica) dice que la delegación de Costa Rica se une al apoyo de la Variante C.
428. La Sra. BILEN KATIĆ (Serbia) respalda los argumentos presentados por las delegaciones de Hungría e Italia y apoya la Variante C.
429. La Sra. MORARU (Rumanía) dice que su delegación es favorable a la Variante C, pues no puede aceptar la introducción de una tasa de mantenimiento que no es compatible con el principio del Arreglo de Lisboa en virtud del cual la protección es ilimitada.
430. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) señala que su delegación apoya la Variante A del artículo 7.3) así como el mantenimiento del texto del artículo 8.3) sobre los efectos de la falta de pago de la tasa de mantenimiento y el texto del artículo 24.3)vi) sobre contribuciones. Su delegación hace suya la intervención de la delegación de Israel y recibe con beneplácito la idea de un requisito de proporcionalidad asociado al número de registros que una Parte Contratante tenga en el sistema. Su delegación también apoya la propuesta de que la Asamblea de la Unión de Lisboa debería disponer de un informe detallado sobre los costos del sistema. No obstante, su delegación considera que ello no excluye que la Comisión defina en el texto principios sobre la sostenibilidad financiera del Sistema de Lisboa, ya que podría ocurrir que el Sistema no pueda seguir descansando de forma legítima en los otros miembros de la OMPI y en otros sistemas de registro con un mayor nivel de adopción para subsidiar la adquisición de indicaciones geográficas, que son derechos de propiedad privada. Su delegación considera que los titulares que se benefician del uso del Sistema de Lisboa, o sus gobiernos, deberían sufragar los costos de obtener protección. Aunque los miembros de la Unión de Lisboa consideran que los ingresos aumentarían con nuevas adhesiones, su delegación no está convencida de que el texto aporte suficiente flexibilidad a nuevas Partes Contratantes de forma que aumente el número de solicitudes que, en teoría, financiarían el funcionamiento del sistema. El hecho de que la tasa de mantenimiento sea obligatoria garantizaría un flujo de ingresos estable para el sostenimiento del sistema a largo plazo. El pago de una única tasa por solicitud no genera una fuente de ingresos sostenible para sufragar la administración del sistema, incluidos los costos relacionados con la tecnología de la información y costos conexos. Una tasa de mantenimiento *ad hoc* pagadera por los titulares de registros internacionales cuando se produzca una reducción de las tasas y no puedan cubrirse los gastos tal como estipula el artículo 24.4), plantea problemas relacionados con su notificación y de presupuestación para los titulares y, con probabilidad, se traduciría en cancelaciones no deseadas de registros internacionales. Además, probablemente los costos de administración de un sistema *ad hoc* serían superiores a los costos de un sistema de tasas de mantenimiento regularizadas. Teniendo todo ello en cuenta, su delegación ha comenzado a considerar las contribuciones como posibles fuentes de financiación para lograr la flexibilidad necesaria y el equilibrio correcto entre el nivel del registro internacional, las tasas de mantenimiento y las contribuciones proporcionales. Las contribuciones a las que hace referencia el artículo 24.3)vi) probablemente deberían permanecer en el texto como fuente de financiación porque existen como tal en el Arreglo original, así como en el Acta de 1967. Si la nueva Acta no incluye las contribuciones como fuente de financiación, cualquier déficit debería saldarse mediante contribuciones de los miembros originales del Sistema de Lisboa. Por ese motivo, su delegación considera que sería más justo mantener las contribuciones en la nueva Acta.

431. La Sra. KOUTIBOBO NNOKO (Camerún) subraya que su delegación entiende la preocupación por lograr una mayor autonomía financiera del Sistema de Lisboa. Sin embargo, considera que esa autonomía depende del número de adhesiones de miembros al sistema. Tras compartir las opiniones de las delegaciones de Gabón y de Togo, señala que una tasa de mantenimiento crearía inseguridad jurídica en sus sistemas y sería poco atractivo para sus productores y sus Estados. Por lo tanto, expresa el apoyo de su delegación a la Variante C.

432. El Sr. KUMER (Reino Unido) dice que es importante tratar que el Sistema de Lisboa sea financieramente sostenible. Por lo tanto, su delegación está dispuesta a debatir sobre cualquier mecanismo de financiación potencial que permita lograr ese objetivo. Tras escuchar las opiniones de los delegados sobre este asunto, su delegación opina que merece la pena explorar opciones que abarquen el pago de tasas y la naturaleza indefinida de las indicaciones geográficas. Además, su delegación espera que los miembros del Sistema de Lisboa sigan trabajando para lograr los objetivos establecidos por la decisión de la Asamblea de 2003. Por lo tanto, su delegación apoya suprimir los corchetes y mantener el texto del artículo 24.3)vi).

433. El Sr. WIBOWO (Indonesia) expresa la preferencia de su delegación por la Variante C del artículo 7.3), y hace suyas las intervenciones a este respecto de las delegaciones de Argelia, Bulgaria, la República Checa, Francia, Gabón, Hungría, Irán (República Islámica de), Italia, Portugal y otros países. Teniendo en cuenta que este sistema de creación de normas cumpliría las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo, en particular el párrafo 15 de la Categoría B, indica el apoyo de su delegación a la declaración de la delegación de Italia relativa al equilibrio entre costos y beneficios. Desde su punto de vista, los elementos de costos no deben ser una carga económica para los países en desarrollo y países menos desarrollados a fin de que puedan adherirse al Sistema de Lisboa revisado.

434. El Sr. FUSHIMI (Japón) dice que los miembros del Sistema de Lisboa deberían sufragar los costos del mismo, lo que no ocurre en la actualidad. Por este motivo su delegación apoya la introducción de una tasa de mantenimiento que previsiblemente contribuya a la sostenibilidad financiera, así como la eliminación de los corchetes en el artículo 24.3)vi).

435. La Sra. SALAH (Marruecos) se suma a las delegaciones que apoyan la Variante C del artículo 7.3) y comparte los argumentos expuestos sobre la naturaleza de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Su delegación apoya igualmente el principio de tasas reducidas, especialmente para los países en desarrollo, previstas en el artículo 7.4).

436. La Sra. KYRIY (Federación de Rusia), tras referirse al artículo 7.3), dice que su delegación también está preocupada por la pérdida de atractivo del Sistema de Lisboa, algo que está ligado a las ventajas que debe aportar a los usuarios y a los nuevos miembros del sistema. Subraya que el sistema permite importantes ahorros a los solicitantes, que no tendrían que pagar tasas a abogados o a otros intermediarios para garantizar la protección de sus derechos en el extranjero. Por lo tanto, su delegación apoya la Variante B del artículo 7.3). En relación con el artículo 24.3), su delegación considera que la Unión debería garantizar que quienes reciben los beneficios del Sistema de Lisboa soporten la carga económica del mismo. Por lo tanto, su delegación apoya el establecimiento de contribuciones como alternativa preferible a las tasas de mantenimiento.

437. El PRESIDENTE levanta a sesión.

Séptima sesión  
Jueves, 14 de mayo de 2015  
Tarde

Cuestión iv): artículo 7.3), artículo 8.3), artículo 24.3) vi) y disposiciones conexas en relación con la posible introducción de tasas de mantenimiento (continuación)

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

Cuestión xvii): cuantía de las tasas en la regla 8.1). (continuación)

438. El PRESIDENTE reanuda el trabajo de la Comisión Principal I sobre cuestiones pendientes del grupo D.

439. El Sr. RENDÓN ALGARA (México) dice que, tomando en cuenta el déficit que ha acompañado al Sistema de Lisboa en los últimos seis años, su delegación considera que el régimen de registro internacional debe adaptarse a las necesidades actuales del sistema y, por consiguiente, ha examinado las propuestas para hacer frente al déficit presupuestal contenidas en el proyecto de nueva Acta. Respecto a la propuesta que figura en el artículo 7.3)a) y b) sobre las tasas de mantenimiento, el delegado dice que no está claro qué situación se aplicará en primer lugar en el caso de que el financiamiento de la Unión señalado en el artículo 24.3)j) y iii) a v) no alcance para cubrir los gastos de la Unión. Una vez aclarado este punto, su delegación cree que es necesario prever medidas equilibradas que prevengan el déficit dentro del Sistema de Lisboa, pero que tomen en cuenta los intereses de los titulares de los derechos para fomentar el registro internacional y no desalentarlos. Respecto a la propuesta sobre el artículo 24.3)vi), su delegación considera conveniente mantener el lenguaje actual, a pesar de que esta disposición no haya sido efectiva en el pasado, para que sea la Asamblea de la Unión quien analice esta posibilidad como una solución para socorrer el Sistema de Lisboa cuando sus ingresos no sean suficientes para cubrir sus gastos. Respecto de las tasas de mantenimiento del artículo 7.3), su delegación considera que dicha medida debería analizarse más a fondo para no crear incertidumbre jurídica entre los detentores de los derechos, teniendo en cuenta que en varios sistemas nacionales no se exige el cobro de tasas de mantenimiento. Por consiguiente, su delegación no está en posición de tomar una decisión respecto de las tasas de mantenimiento propuestas en el artículo 7.3) y está a favor de la Variante C. Para concluir, su delegación se inclina por mantener la propuesta del artículo 24.3)vi), con ánimo de disponer de una salida para salvar la sostenibilidad del Sistema.

440. El Sr. BATANGA (OAPI) dice que la introducción de tasas de mantenimiento es susceptible de crear incertidumbre jurídica y por lo tanto apoya la Variante C. Tras observar que cada sistema de registro internacional debe autofinanciarse, la delegada recuerda sin embargo que no se pueden comparar los titulares de las indicaciones geográficas originarios del mundo rural, con los titulares de marcas o de patentes de empresas que gozan de una cierta consolidación. Asimismo, tras subrayar el deseo de la OAPI de promover el desarrollo del mundo rural a través de la protección de indicaciones geográficas, la delegada considera necesario tomar en consideración la especificidad de las indicaciones geográficas y prever flexibilidad en la aplicación del principio de autofinanciación del sistema.

441. El Sr. THÉVENOD-MOTTET (Suiza) indica que su delegación apoya la adopción de medidas que garanticen la autosuficiencia financiera del sistema, incluidas medidas destinadas a aumentar los ingresos, pero también medidas de ahorro y, si es posible, de

mejora de la eficiencia, particularmente mediante sinergias. En este contexto, considera que es importante reflexionar sobre esta cuestión en base a dos criterios. El primer criterio es el respeto a los principios fundamentales del Sistema de Lisboa que le confieren su principal valor y, por lo tanto atraen el interés de beneficiarios de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas, atractivo que constituye en sí mismo una condición primordial para la sostenibilidad financiera del sistema. Entre dichos principios, señala como uno de los más importantes la duración ilimitada de la protección. A este respecto, las consecuencias de la falta de pago de una tasa de mantenimiento del registro internacional son muy problemáticas y provoca que su delegación rechace la idea de introducir esa tasa. Por otro lado, la carga administrativa de la gestión de esa tasa, tanto por la Oficina Internacional como por las Partes Contratantes, cuyos costos serían igualmente elevados, podría reducir notablemente el interés en el sistema. En conclusión, una tasa de este tipo podría resultar sobre todo útil para financiar los costos asociados a su propia percepción. Por lo tanto, en relación con al artículo 7.3), su delegación apoya la Variante C. El delegado señala que el segundo criterio a tener en cuenta es determinar el momento oportuno de definir y cuantificar las medidas a adoptar, teniendo en cuenta los costos e ingresos del sistema, dado que aún no se conocen ni pueden evaluarse razonablemente los efectos de dicha medida. Por lo tanto, en esta fase conviene ser prudentes en relación con modificaciones en materia de la financiación del sistema y, sobre todo, no modificar los principios jurídicos actuales, pues a medio plazo es algo que podría resultar inútil. En conclusión, considera necesario identificar con prontitud una solución a la financiación del sistema por los beneficiarios y las Partes Contratantes que se adapte a las necesidades financieras reales sin cuestionar los principios jurídicos del Arreglo de Lisboa, en particular, la duración ilimitada de la protección. Tras reconocer la naturaleza peculiar de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, su delegación señala la necesidad de innovar para establecer un sistema financiero adaptable, equitativo y sostenible.

442. El Sr. WU (China) dice que si no se estableciera dependencia alguna entre el período de validez de un registro y la tasa de mantenimiento, su delegación apoyaría el principio de introducir la tasa de mantenimiento.

443. El Sr. KIM (República de Corea) dice que, en relación con al artículo 7.3) su delegación hace suyas las declaraciones de las delegaciones de Australia, Israel, Japón y los Estados Unidos de América y apoya la Variante A. La Variante A no tendría efecto negativo alguno sobre el sistema ya que dependería de la Asamblea de la Unión de Lisboa decidir la cuantía de las tasas en función de la situación financiera del Sistema de Lisboa.

444. El Sr. CURCHOD (CEIPI) observa que varias delegaciones han insistido en que resulta difícil prever cual será la situación financiera de la Unión de Lisboa cuando entre en vigor la nueva Acta y por ese motivo han apoyado de la Variante C. Sin embargo, el representante observa que la consecuencia de no incluir tasas de mantenimiento en la nueva Acta sería que no podrían introducirse en el futuro si se considerara necesario o si los argumentos de tipo filosófico o derivados de la tradición del Sistema de Lisboa toman un rumbo diferente. Por lo tanto, subraya que es importante tomar conciencia de que en la hipótesis de que se adopte la Variante C, será imposible introducir ulteriormente tasas de mantenimiento salvo que se revise de nuevo el Arreglo de Lisboa, lo cual precisa de un Conferencia diplomática. Desde esta perspectiva, y dejando esta cuestión al criterio de los gobiernos, el delegado observa que la Variante B ofrece una gran flexibilidad, ya que no impone el establecimiento de tasas de mantenimiento pero tampoco lo excluye.

445. La Sra. SCHERB (HEP) señala que los titulares de las indicaciones geográficas originarios del mundo rural no pueden considerarse al mismo nivel que los titulares de marcas o de patentes. Por este motivo, la HEP apoya la Variante C y, por lo tanto, un sistema flexible, equitativo y sostenible.

446. El Sr. KLING (Israel) dice que las Variantes A y B del artículo 7.3) proporcionan más flexibilidad que la Variante C. Observa que el artículo 7 hace que sea el beneficiario real quien soporte la carga de las tasas y que una Parte Contratante podría optar por el pago de todas las tasas, en función de que disponga de un sistema privado o público. Recuerda que en muchos casos, la Parte Contratante es también el titular del derecho.

447. El PRESIDENTE, tras señalar que es responsabilidad de los miembros de la Unión de Lisboa garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema de Lisboa, toma nota de la postura de aquellos miembros que desean actuar a través de la Asamblea y adoptar las medidas prácticas necesarias para solucionar los posibles desequilibrios financieros del sistema. Aunque hay bastantes delegaciones que apoyan la introducción de tasas de mantenimiento, es decir, las Variantes A y B del artículo 7.3), también existe oposición, tal como han expresado gran número de delegaciones de miembros y observadores, a cualquier disposición que introduzca explícitamente tasas de mantenimiento o que prevea dicha posibilidad. También observa el apoyo creciente a la inclusión del artículo 24.3)vi) en la propuesta básica, y señala que puede existir poca diferencia entre las tasas de mantenimiento pagaderas por la Parte Contratante concernida en nombre o representación de los beneficiarios y las contribuciones pagaderas por las Partes Contratantes, especialmente si esas contribuciones son proporcionales al número de registros internacionales presentados por la Parte Contratante en cuestión. Por lo tanto, el presidente propone solicitar a la Comisión Principal II que analice las modalidades de ese tipo de sistema de contribución e invita a la Secretaría a informar a la Comisión Principal I sobre la actual situación financiera de la Unión de Lisboa.

448. El Sr. HÖPPERGER (OMPI) señala a la Comisión Principal I que los informes financieros anuales y las declaraciones financieras se publican en el sitio web de la OMPI regularmente con carácter anual. Esos informes y declaraciones financieras incluyen, en particular, información sobre ingresos, gastos y reservas desglosadas por cada segmento, con referencia a las contribuciones de las diversas uniones de la Organización. También ofrecen una visión general precisa sobre el origen de los ingresos y el destino de los gastos, así como información sobre la situación general, en concreto si alguna de las uniones presenta déficit y, en ese caso, desde cuándo. Además, señala a la atención de la Comisión el documento LI/A/31/2, publicado durante la reunión de 2014 de la Asamblea de la Unión de Lisboa que contiene una propuesta de actualización de la Tabla de tasas en virtud de la regla 23 del Reglamento del Arreglo de Lisboa.

Cuestión ii): contenido del artículo 2.2) y del artículo 5.4) en relación con las zonas geográficas de origen transfronterizas (continuación)  
Artículo 5.3): Solicitudes presentadas directamente  
Regla 15.2): Modificaciones

449. El PRESIDENTE presenta las propuestas de enmienda de los artículos 2.2), 5.3) y 4) y de la regla 15, tal como se recoge en el documento oficioso nº 2. Explica que la enmienda a la regla 15 se propone a fin de incluir el caso de una solicitud conjunta con respecto a una zona geográfica transfronteriza que afecta a un registro internacional previamente realizado por una de las Partes Contratantes adyacentes, que no abarca en su totalidad la zona geográfica transfronteriza

450. El Sr. KLINKA (Eslovaquia) respalda todas las propuestas incluidas en el documento oficioso nº 2.

451. La Sra. CHARIKHI (Argelia) indica que la redacción actual del artículo 2 no supone problema alguno para su delegación. Sin embargo, en lo relativo al artículo 5 señala su dificultad en entender el vínculo que existe entre una solicitud realizada directamente por los beneficiarios o una persona moral y el hecho de que ello sea sin perjuicio de que se trate de

una solicitud transfronteriza. Solicita aclaraciones para poder pronunciarse sobre la modificación propuesta por el presidente. Con relación al párrafo 4 del artículo 5, señala que el principio sigue siendo válido para la redacción propuesta y, por lo tanto, considera que la disposición debe incluir una referencia clara al acuerdo que debe establecerse entre las Partes Contratantes concernidas. A tal efecto, propone introducir el término “en virtud de un acuerdo” en el artículo 5.4), que quedaría de la forma siguiente: “En el caso de una zona geográfica de origen que consista en una zona geográfica transfronteriza, las Partes Contratantes adyacentes podrán, en virtud de un acuerdo, presentar conjuntamente una solicitud por conducto de una Administración competente designada de común acuerdo”.

452. El Sr. LONDOÑO FERNÁNDEZ (Colombia) se pregunta si, con relación a la regla 15.2)b), no hace falta también indicar que los beneficiarios o la persona moral mencionada en el artículo 5.2) pueden presentar la modificación en el caso del artículo 5.3).

453. El Sr. GONDA (Hungría), tras señalar que considera que el nuevo texto clarifica la cuestión, dice que su delegación apoya la propuesta del documento oficioso nº 2.

454. El Sr. HALL ALLEN (Unión Europea) dice que su delegación considera que la propuesta de la delegación de Argelia merece ser tomada en cuenta.

455. El PRESIDENTE, en relación con la preocupación expuesta por la delegación de Argelia, propone modificar el texto del artículo 5.4) para que recoja que las Partes Contratantes puedan acordar presentar conjuntamente una solicitud por conducto de una Administración competente designada de común acuerdo, según los términos y condiciones por ellas acordadas o de conformidad con los términos y condiciones recogidas en su acuerdo. Con respecto a la cuestión planteada por la delegación de Colombia sobre la regla 15.2)b), dice que en el caso de solicitudes para denominaciones de origen o indicaciones geográficas transfronterizas, éstas no podrían ser presentadas por los beneficiarios o las personas físicas o morales con capacidad legal para ejercer los derechos. En la medida en que los cambios también pueden afectar a la lista de beneficiarios, señala que merece la pena considerar la modificación de la regla 15.1)ii) y, en consecuencia, de la regla 15.2)b).

456. El Sr. LONDOÑO FERNÁNDEZ (Colombia) expone como ejemplo que el registro internacional esté a nombre de una asociación o de una persona moral en una zona transfronteriza pero solamente esté protegida la parte de la zona geográfica del país que es parte en el Acta. Posteriormente el otro país se adhiere al Acta, y autoriza también que la asociación o persona moral sea la que presente la modificación. A su juicio, como está redactada la propuesta, pareciera ser que aunque el registro esté a nombre de la asociación, solamente podrían presentar la modificación las partes entendidas como Estados, y no los beneficiarios o la persona física o moral referida en el artículo 5.3).

457. El PRESIDENTE reitera que el artículo 5.4) tal como se recoge en el documento oficioso nº 2 excluye la posibilidad de realizar solicitudes conjuntas directamente por beneficiarios o personas físicas o morales con capacidad legal para ejercer los derechos y que en la regla 15 también se aplica ese enfoque.

458. El Sr. CURCHOD (CEIPI) señala que deberían armonizarse los términos “una persona física o moral” en el artículo 5.3) y en la regla 15.2) y alinear la terminología del documento oficioso nº2 con la utilizada en el documento oficioso nº3. En relación con el texto en inglés del documento oficioso nº3 del presidente, indica que los términos “*a natural or legal person*” no se utilizan por lo general en los tratados de la OMPI, donde más bien se habla de “*natural person or legal entity*”. Recuerda que en el marco del Sistema de Madrid se ha considerado necesario una definición más amplia de la noción de persona moral para tener en cuenta las



particularidades de ciertas legislaciones nacionales, más en concreto, de las legislaciones alemana y suiza, que prevén la existencia de entidades que no tengan personalidad jurídica pero que sean capaces de adquirir derechos, asumir obligaciones y personarse en procedimientos judiciales. En consecuencia, dado el interés de Suiza y Alemania de adherirse a la nueva Acta, estima que sería necesario adoptar una definición en el marco del artículo 1 que tenga en cuenta la particularidad jurídica de los sistemas suizo y alemán.

459. El PRESIDENTE observa que la formulación final del artículo 5.2)ii) se utilizaría de forma consistente a lo largo de todo el texto.

460. La Sra. CHARIKHI (Argelia), tras referirse a la propuesta del presidente, indica que la preocupación de su delegación es que se clarifique que las exigencias y condiciones de una solicitud conjunta se establezcan en virtud de un acuerdo entre las Partes Contratantes. Tras indicar su flexibilidad en relación con la terminología utilizada para expresar en el texto la referencia a un acuerdo entre las dos partes, solicita al presidente que someta una propuesta por escrito.

461. El Sr. POLINER (Israel) recuerda que la nota explicativa 5.04 del documento LI/DC/5 clarifica que, en relación con una zona geográfica transfronteriza, se podría presentar una solicitud de forma individual o conjunta. Solicita clarificación sobre si la adición en el artículo 2.2) de las palabras “o una parte de la misma” tiene la intención de clarificar que un país adyacente a una zona transfronteriza podría presentar individualmente una solicitud sobre esa parte del territorio sin perjuicio de una posible solicitud realizada por el otro lado de la zona transfronteriza para la otra parte de la zona, y si las palabras “a reserva de los dispuesto en el párrafo 4 del artículo 5” después de la coma no son contradictorias con esa interpretación.

462. El Sr. MAYAUTE VARGAS (Perú) dice que su delegación está de acuerdo con las propuestas hechas y apoya la contribución de la delegación de Argelia en relación con el artículo 5.4).

463. El PRESIDENTE, teniendo en cuenta el comentario de la delegación de Israel y la sugerencia de la delegación de Argelia, propone la siguiente nueva redacción del artículo 5.4): “En el caso de una zona geográfica de origen que consista en una zona geográfica transfronteriza, las Partes Contratantes adyacentes podrán actuar individualmente con respecto a la parte de la zona geográfica transfronteriza situada en su territorio o, si así lo acuerdan, podrán presentar conjuntamente una solicitud por conducto de una Administración competente designada de común acuerdo.”

464. La Sra. CHARIKHI (Argelia) considera que el artículo 5.1), que indica claramente que cada país tiene el derecho de realizar una solicitud, debe seguir estando claramente diferenciado del artículo 5.4) que se ocupa de una zona geográfica transfronteriza donde es posible realizar una solicitud conjuntamente, con sujeción a un contrato.

465. El PRESIDENTE propone suprimir las últimas palabras del artículo 2.2) “a reserva de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 5” a fin de dar respuesta a la preocupación de la delegación de Israel.

466. El Sr. POLINER (Israel) confirma que la propuesta del presidente resuelve el problema de su delegación.

467. El PRESIDENTE concluye que se introducirían los cambios siguientes en el texto del documento oficioso nº2: en todas las disposiciones se alinearía la terminología relativa a las personas o entidades físicas o morales; en el artículo 2.2) se suprimirían las palabras “a reserva de los dispuesto en el párrafo 4 del artículo 5; y en el artículo 5.4) se añadiría una

referencia a un acuerdo entre las Partes Contratantes. También se adaptaría la regla 15, de forma que se asegure que la terminología se utiliza de forma consistente.

468. El Sr. MAYAUTE VARGAS (Perú) reitera el apoyo de su delegación a las sugerencias efectuadas por el presidente.

469. El Sr. KLINKA (Eslovaquia) solicita una aclaración sobre la forma del acuerdo al que se hace referencia en el artículo 5.4).

470. El PRESIDENTE dice que el acuerdo podría adoptar cualquier forma que decidan los Estados concernidos.

Cuestión iii): derecho a presentar una solicitud en el marco del artículo 5.2) (continuación Reglas 5.2) y 4)

471. El PRESIDENTE presenta las propuestas del artículo 5.2, la regla 5.2) y la regla 5.4) que figuran en el documento oficioso nº3.

472. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América), tras observar que en los textos propuestos no se han recogido las propuestas presentadas por la delegación de los Estados Unidos de América el 1 de febrero de 2015, señala que sigue existiendo un problema en relación con el artículo 5.2), ya que los solicitantes enumerados en dicha disposición pueden no ser los propietarios o titulares del derecho exclusivo. Ello plantea una dificultad en aquellos países donde debe identificarse claramente al titular en cualquier certificado o título de registro concedido en virtud de un proceso de examen. Sin dicha identificación no podrían adoptarse medidas fronterizas o actuaciones dirigidas a la observancia. Tras señalar que el mismo problema existe en relación con la regla 5.4)a) y b), propone sustituir la referencia a “persona física o moral en cuyo nombre se presenta la solicitud en virtud del artículo 5.2)ii)” en los dos párrafos por una referencia al “titular”. Además, propone suprimir de la regla 5.4)b) las palabras “en virtud de su ley de marcas” de la regla 5.4)a) y las palabras “con sujeción a lo dispuesto en la regla 6”, ya que el procedimiento para irregularidades puede no ser operativo en ese caso. Tras hacer hincapié en que esos cambios son necesarios para garantizar que los titulares de indicaciones geográficas puedan exigir la observancia legal de sus derechos sin que sus facultades sean cuestionadas por tribunales nacionales, concluye señalando la enorme importancia de la disposición objeto de debate para los Estados Unidos de América y para otros países con sistemas basados en registros a nivel nacional.

473. La Sra. FOUKS (Francia) dice que la propuesta del presidente en relación con el artículo 5.2) es plenamente aceptable para su delegación. En relación con el párrafo 4, expresa su perplejidad por la postura de la delegación de los Estados Unidos de América pues, tal como está formulada equivaldría a extender a todos los países la exigencia de la firma de un propietario o titular de la denominación de origen o la indicación geográfica en la medida en que solo haya una solicitud global. Asimismo, el sistema tendría un alcance mayor al inicialmente previsto. Tras indicar que el derecho francés no contempla el concepto de propietario de una indicación geográfica o de una denominación de origen, precisa que sería difícil para Francia cumplir esta obligación.

474. El Sr. WU (China), tras indicar que con arreglo a la legislación de su país solamente una persona moral puede reclamar protección para una denominación de origen, expresa la preocupación de su delegación por la sustitución del término “persona moral” por “persona física” en el artículo 5.2).

475. La Sra. SCHERB (HEP) sugiere que el texto termine después de los términos “Administración competente”, dejando así a las administraciones libertad de decidir el nombre de los solicitantes.

476. El Sr. VITTORI (oriGIn) expresa la opinión de que el lenguaje propuesto para el artículo 5.2) es un compromiso razonable. En relación con la firma por el titular, señala que muchos grupos de indicaciones geográficas han tratado de conseguir marcas de certificación en los Estados de Unidos de América y probablemente ha firmado sus solicitudes, aunque de conformidad con sus legislaciones nacionales no sean titulares sino beneficiarios. Por lo tanto, considera que, en la práctica, el problema podría superarse en un sistema internacional, tal como se ha superado en sistemas nacionales.

477. La Sra. CHARIKHI (Argelia) declara que el texto del artículo 5.2), tal como se propone en el documento oficioso nº 3, es aceptable para su delegación. En relación con la regla 5.4), dice que desea disponer de más tiempo para asimilar los conceptos identificados en este párrafo al tiempo que indica que su delegación podría apoyar una formulación en base a que la indicación geográfica es un derecho colectivo.

478. El presidente propone volver al artículo 5.2) y a la regla 5.2) y 4) más adelante.

Cuestión ix) : contenido del artículo 12 relativo a la protección contra la adquisición de carácter genérico (continuación)

479. El PRESIDENTE propone analizar el documento oficioso nº 4 en relación con el artículo 12. Recuerda que ya ha habido un amplio debate sobre esta disposición que debería leerse conjuntamente con el artículo 8.1) para establecer el principio de que un registro internacional debería tener una validez indefinida en el entendimiento de que la protección de una indicación geográfica o una denominación de origen registrada dejaría de ser necesaria si la indicación o denominación en cuestión ya no está protegida por la Parte Contratante de origen.

480. La Sra. CHARIKHI (Argelia) se pregunta si el hecho de adquirir carácter genérico está condicionado por que la denominación de origen o la indicación geográfica se convierta en primer lugar en genérica en la Parte Contratante de origen. Su delegación considera que debe clarificarse este artículo, particularmente en la medida que si la denominación de origen o la indicación geográfica no han adquirido carácter genérico en la Parte Contratante de origen, tampoco puede adquirirlo en otras Partes Contratantes. Por lo tanto, propone “de la Parte Contratante de origen” después de las palabras “las exigencias previstas por la legislación”.

481. La Sra. FOUKS (Francia) considera que el texto propuesto simplifica y mejora la redacción. Indica que, tras una reflexión, su delegación considera aceptable el término “no puede considerarse que han adquirido carácter genérico”. Por otra parte, subraya que su delegación desea hacer referencia al añadido final que remite a una legislación no identificada, y añade que su delegación considera que la clarificación propuesta por la delegación de Argelia sobre remitir a la legislación de la Parte Contratante de origen es interesante y positiva.

482. El PRESIDENTE recuerda que, en virtud del artículo 6 del Arreglo de Lisboa en vigor, la protección contra la conversión en genérico, está sujeta a que la denominación de origen esté protegida en el país de origen. En la nueva Acta, dicho requisito refleja el artículo 8.1) de la propuesta básica. El texto del artículo 12 contenido en el documento no oficioso nº 4 comienza con las palabras “A reserva de las disposiciones de la presente Acta”, que también significa la observancia del artículo 8.1). Por lo tanto, el requisito se ha mantenido y existe protección contra la conversión en genérico en tanto en que la indicación o la

denominación estén protegidas en la Parte Contratante de origen. En relación con la propuesta de la delegación de Argelia, el presidente se pregunta si la inclusión del texto propuesto no sería redundante ya que el artículo 8.1) ya hace referencia a la protección en la Parte Contratante de origen. El presidente observa que la última parte de la disposición, referida a la legislación de una Parte Contratante, pretende dar cabida a la legislación de partes contratantes distintas a la Parte Contratante de origen. Por lo tanto, la protección contra la adquisición de carácter genérico debe estar sujeta a dos condiciones. La primera es que la indicación geográfica o la denominación de origen deberían estar protegidas, cuestión que depende de la protección en la Parte Contratante de origen en virtud del artículo 8.1). La segunda es que debería cumplirse el requisito sobre el mantenimiento de la protección en virtud de la legislación de la Parte Contratante concernida (distinta de la Parte Contratante de origen).

483. El Sr. ESFAHANI NEJAD (República Islámica de Irán) expresa su apoyo al texto del artículo 12 recogido en el documento oficioso nº 4

484. El Sr. SCHMIDLIN (Italia), tras observar que en la redacción del artículo 12 se han incluido nuevos elementos, dice que su delegación necesita más tiempo para considerar esta disposición y su repercusión, y por lo tanto reserva su postura sobre esta cuestión.

485. El Sr. YOSSIFOV (Bulgaria) se pregunta si la disposición pretende que si no se cumplen los requisitos jurídicos de la Parte Contratante en la que se ha registrado la denominación de origen, la denominación puede convertirse en genérica aunque no lo sea en la Parte Contratante de origen. Si es así, expresa su preferencia por una declaración que señale que la denominación de origen no puede convertirse genérica en la medida en que esté protegida y no sea genérica en la Parte Contratante de origen

486. El PRESIDENTE confirma que la última parte de la frase, la que comienza por las palabras “en una Parte Contratante” es nueva y admite la posibilidad de que una denominación de origen o una indicación geográfica en convierta en genérica en una Parte Contratante a pesar de que esté protegida y no sea genérica en la Parte Contratante de origen. Observa que si el objetivo es proteger una indicación frente a su conversión en genérica en una Parte Contratante cualquiera mientras que permanece protegida la Parte Contratante de origen, debería suprimirse la última parte de la frase.

487. El Sr. KLING (Israel) recibe con beneplácito el texto del artículo 12 incluido en el documento oficioso nº 4, y considera que el texto propuesto es reflejo de un espíritu inclusivo y de superación de diferencias entre legislaciones.

488. El Sr. RAMALHEIRA (Portugal), tras sumarse a las declaraciones de las delegaciones de Bulgaria e Italia, expresa la reserva de su delegación con relación al texto y sus dudas sobre la coherencia del texto propuesto en relación con el artículo 8.1).

489. El Sr. RENDÓN ALGARA (México) dice que su delegación apoya al presidente en su propuesta.

490. El Sr. VASSILAKIS (Unión Europea) dice que no desea hacer referencia a la reformulación del texto sino aportar algunas clarificaciones jurídicas e insistir en el problema fundamental ligado al carácter genérico. Señala que el carácter genérico está íntimamente vinculado al principio de territorialidad dado que una denominación puede ser genérica en un territorio y no serlo en otro. Las potenciales divergencias son función de las circunstancias propias de cada territorio. Así, cuando una Parte Contratante del Arreglo de Lisboa presenta una solicitud de protección, las demás Partes Contratantes disponen de un año para su examen. Durante ese año, cada Parte Contratante debe verificar, entre otros

parámetros, si la denominación de origen es genérica en su territorio soberano. Si la conclusión de la Parte Contratante que analiza la solicitud es que la denominación es genérica, no acepta la protección en su territorio. Por el contrario, si considera que no hay ninguna posibilidad de que la denominación sea genérica en su territorio y, por otro lado, se respetan el resto de las exigencias del Arreglo de Lisboa, acepta formalmente la protección. Si la denominación está protegida, debe estarlo con eficacia, motivo por el que las delegaciones han abordado en el curso de la conferencia la necesidad de una protección eficaz por todas las Partes Contratantes, es decir, una protección contra cualquier usurpación, imitación, evocación o práctica desleal con el objetivo de beneficiarse de la reputación de la denominación. Si la Parte Contratante protege eficazmente la denominación, no existe a priori riesgo alguno de que se convierta en genérica en su territorio. Sin embargo, pueden existir circunstancias o constatarse que, ya sea por una publicidad agresiva a través de los medios de comunicación social o por deficiencias en las instancias de control, que hagan que un término sea percibido de hecho como genérico por la población. Dicho de otro modo, ello estaría en contradicción con los compromisos de la Parte Contratante. Bajo esta óptica se establece en la primera parte del artículo 12 que no puede considerarse que las denominaciones de origen o indicaciones geográficas registradas se hayan convertido en genéricas. Asimismo, la filosofía del documento oficioso del presidente es que en la medida en que existe el compromiso del Estado miembro de proteger una denominación dada, dicha denominación no puede considerarse genérica ya que existe una presunción jurídica de su carácter no genérico. Si en algún momento, por cualquier motivo, se constatará la cancelación o la invalidación de una denominación, la falta de protección no podría ser causa de una conversión automática en genérica. Si se examinan las denominaciones actualmente protegidas en virtud del Arreglo de Lisboa, puede constatarse que existen algunas cuya utilización o comercialización es muy escasa, lo que no significa que dichas denominaciones se consideren genéricas.

491. La Sra. KOPECKÁ (República Checa), tras hacer suyas las declaraciones de las delegaciones de Bulgaria, Italia y Portugal, expresa la reserva de su delegación con respecto al texto del artículo 12.

492. La Sra. MOORE (Australia) señala que si se modifica el texto propuesto en el documento oficioso nº 4 para incluir las palabras “en la Parte Contratante de origen”, la disposición sería incompatible con los sistemas de marcas.

493. El presidente observa que algunas delegaciones han indicado que necesitan más tiempo para considerar el documento oficioso nº4 y propone volver al mismo más adelante.

Cuestión xiii): determinar si el artículo 19.1) debería establecer una lista exhaustiva o no exhaustiva de motivos de invalidación (continuación)

494. El presidente presenta el documento oficioso nº 5, en el que propone un nuevo texto para el artículo 19 sobre invalidación que no incluye una lista de motivos para la invalidación

495. El Sr. POLINER (Israel) dice que su delegación considera que el nuevo texto permite superar barreras y lo considera adecuado para avanzar en este asunto.

496. El PRESIDENTE observa que no hay comentarios adicionales y levanta a sesión.

Octava sesión  
Martes 9 de mayo de 2015  
Nocturna

Artículos 1 á 20 del proyecto de nueva Acta (Documento oficioso nº 12)

Proyecto de reglamento de la nueva Acta (Documento oficioso nº 13)

497. El PRESIDENTE invita a la Comisión Principal I a considerar el documento oficioso nº 12 que contiene una versión consolidada de los artículos 1 a 20 del proyecto de nueva Acta y el documento oficioso nº 13 que contiene una versión consolidada del proyecto de reglamento. Explica que los textos consolidados incorporan las últimas versiones de los documentos oficiosos del presidente, reflejan el resultado de las consultas formales e informales sobre los artículos 11 y 12 y, en consecuencia, incluyen cambios en algunas disposiciones conexas. Invita a los participantes a debatir el resto de cuestiones pendientes, a saber, las relativas a los artículos 11,12 y, si es necesario, los artículos 13 y 17.

498. El Sr. HALL ALLEN (Unión Europea) dice que su delegación podría admitir los textos propuestos para los artículos 11, 12, 13 y 17.

499. La Sra. OBANDO (Costa Rica) dice que, con respecto al artículo 11, su delegación desea tener un equilibrio adecuado que sea consistente con la legislación nacional. Su delegación plantea inconvenientes en relación con el artículo 11.1)a) ii) y, en el artículo 11.2), con la referencia a la "imitación", ya que considera que es un concepto jurídico indeterminado que no está reflejado en las disposiciones internas.

500. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) dice que, además de otros problemas en relación con la versión actual de la propuesta básica, su delegación considera que el texto del documento oficioso nº 12 no refleja los puntos de vista expresados por su delegación sobre las cuatro cuestiones identificadas por el presidente, pese a que han sido ampliamente explicadas durante las reuniones informales.

501. El Sr. SCHMIDLIN (Italia) manifiesta su acuerdo con la evaluación de la situación hecha por el presidente y apoya las propuestas de artículos 11,12 y 13

502. La Sra. VIEIRA LOPES (Portugal) respalda la evaluación del presidente sobre el resultado de los debates y considera que refleja fielmente la situación en esta fase. Añade además el agradecimiento de su delegación por los documentos oficiosos nº 12 y 13 que reflejan los esfuerzos realizados en aras de soluciones flexibles y equilibradas, y se suma a la declaración de la delegación de la Unión Europea en relación con los artículos 11,12 y 13.

503. La Sra. FOUKS (Francia), tras agradecer el presidente su capacidad de escucha y la eficacia con la que ha dirigido los debates, recuerda que los debates desarrollados en sesiones informales también están abiertos a todos los observadores y que se ha trabajado intensamente para tener en cuenta las prácticas de unos y otros. Indica que en el transcurso de los debates su delegación ha tenido problemas con numerosas cuestiones, particularmente en relación con la firma, la intención de uso y las relaciones con las marcas anteriores, pero que ha hecho esfuerzos para llegar a esta propuesta. En consecuencia, piensa que no es justo decir que los observadores no han sido escuchados. Finalmente, indica que su delegación está de acuerdo con las propuestas relativas a los artículos 11,12 y 13.

504. La Sra. CHARIKHI (Argelia) señala su acuerdo con los artículos 11, 12 y 13 presentados en el texto oficioso.
505. La Sra. KOPECKÁ (República Checa), tras expresar su agradecimiento al presidente por sus esfuerzos en la dirección de los debates, expresa el apoyo de su delegación a las propuestas de artículos 11, 12, 13 y 17
506. El Sr. GONDA (Hungría) dice que su delegación coincide con las declaraciones de las delegaciones que han expresado su apoyo a las propuestas de artículos 11, 12, 13 y 17 incluidos en el documento.
507. El Sr. OKIO (Congo) felicita al presidente por haber tenido cuenta todas las propuestas y señala el apoyo de su delegación al texto presentado.
508. El Sr. KLINKA (Eslovaquia), tras expresar su agradecimiento por los esfuerzos de los participantes durante la negociación y agradecer al presidente el texto consolidado, dice que su delegación apoya el texto propuesto.
509. El Sr. ESFAHANI NEJAD (República Islámica de Irán) dice que aunque tiene algunas dificultades en relación con ciertas disposiciones, su delegación, con espíritu flexible, respalda los textos elaborados por el presidente.
510. La Sra. PEROVIĆ (Montenegro), tras expresar su agradecimiento por el trabajo del presidente durante las negociaciones y sobre los textos consolidados, dice que su delegación se suma a las declaraciones de las delegaciones que apoyan las propuestas de los artículos 11, 12, 13 y 17
511. El Sr. MOLDOVAN (República de Moldova) dice que su delegación recibe con beneplácito el documento oficioso nº 12 y respalda las propuestas de artículos 11, 12, 13 y 17.
512. La Sra. MOORE (Australia) coincide con la evaluación del presidente sobre las cuestiones que permanecen pendientes y las que han sido resueltas, y considera que ciertos aspectos de los artículos 11, 12, 13 y 17 deben seguir siendo debatidos. Respalda el punto de vista de la delegación de Costa Rica sobre la necesidad de lograr un equilibrio adecuado y hace hincapié en la importancia de alcanzar un resultado coherente con las legislaciones nacionales, dando cabida tanto a los sistemas de marcas como a los sistemas *sui generis*, algo que desde su punto de vista no consigue el texto propuesto para los artículos 11, 12, 13 y 17. Finalmente, expresa su preocupación en relación con los artículos 11.2) y 12 e indica que desde el punto de vista de su delegación la versión actual del artículo 12 parece un retroceso respecto a avances previos.
513. El Sr. SATO (Japón), tras señalar los problemas que plantea a su delegación el documento oficioso nº 12, manifiesta su acuerdo con la evaluación del presidente en el sentido de que los artículos 11, 12, 13 y 17 siguen siendo cuestiones pendientes. En su opinión, el artículo 11.2) puede generar incertidumbre jurídica debido a la utilización de palabras ambiguas como "imitación" y el hecho de que amplía el alcance de la protección más allá del nivel de protección generalmente adoptado por los Estados miembros de la OMPI.
514. El Sr. SCHAEELI (Suiza) observa con satisfacción el resultado de las negociaciones y felicita al presidente por la manera en que ha guiado la labor de la Comisión Principal I. Su delegación cree que el espíritu constructivo y de cooperación, junto con una actitud flexible, han permitido un notable progreso de los debates y que el documento oficioso nº 12 refleje un resultado de compromiso. Tras expresar su agradecimiento por el espíritu abierto e

inclusivo del proceso, reconoce que Suiza, en su calidad de observador, ha participado activamente en el intenso proceso de negociaciones formales e informales. Tras observar que los puntos de vista de su delegación han sido tenidos en cuenta y están reflejados en el texto, manifiesta su apoyo a las propuestas de los artículos 11, 12, 13 y 17.

515. El Sr. KIM (República de Corea), tras reconocer el trabajo del presidente en aras de un compromiso entre Estados miembros y delegaciones observadoras, dice que tras la ampliación del alcance de la nueva Acta a las indicaciones geográficas, debe considerarse cuidadosamente su legislación nacional. Además, expresa su preocupación en relación con los artículos 11, 12 y 13, sobre los que considera que es necesario seguir trabajando.

516. El Sr. GERVAIS (ADALPI), tras indicar que ADALPI es un foro para promover los beneficios de una protección equilibrada de la propiedad intelectual, dice que su asociación reconoce que las indicaciones geográficas son una forma de propiedad intelectual de la que se benefician tanto productores como consumidores. Los productores obtienen el reconocimiento de su respeto a la tradición, y los consumidores disponen de un sello que refleja la superior calidad que perciben debido al origen de un producto. Tras expresar su preocupación por la división entre países con indicaciones geográficas protegidas mediante marcas y los que las protegen mediante sistemas *sui generis*, señala que si finalmente el Sistema de Lisboa se convierte en un sistema de ámbito mundial, ambos grupos de países deberán encontrar una forma de regular la relación entre esos dos tipos de símbolos. El Acuerdo sobre los ADPIC incluye reglas bastante claras en relación con este asunto y resulta conveniente armonizar la nueva Acta con dichas reglas. Cuanto más diverja la nueva Acta del Acuerdo sobre los ADPIC, como por ejemplo en las propuestas de artículos 11 y 12 del documento oficioso n° 12, más difícil será la adhesión de países que no tengan un régimen *sui generis*. Además, la propuesta de nueva Acta no resuelve la cuestión del sistema de registro y notificación que debe establecerse en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Hace hincapié en que esta puede ser la última oportunidad en décadas para que el Sistema de Lisboa pueda aplicarse en distintos sistemas jurídicos. En relación con el asunto del carácter genérico, existe una cierta preocupación porque el primer productor que utilice un nombre u otro identificador de una región o localidad, pueda reclamar derechos a nivel mundial, pero las migraciones y otros factores pueden hacer que eso sea difícil. Por el contrario, la tradición de la "common law" reconoce que el primer usuario de buena fe en un territorio dado tiene prioridad. Esta preocupación es telón de fondo del debate sobre numerosas cuestiones que permanecen abiertas. Tras recordar que durante el registro un miembro del Sistema de Lisboa puede denegar una indicación geográfica si la considera genérica en su territorio, dice que la nueva Acta no debería impedir que los tribunales de un territorio valoren el comportamiento de los beneficiarios o de sus representantes. Se pregunta lo que ocurriría si el titular del registro no hace nada durante años después del registro, mientras que un tercero usa la indicación geográfica con el conocimiento de los beneficiarios. Se pregunta también si un beneficiario que ha tolerado informalmente el uso por un tercero puede reclamar sus derechos de indicación geográfica en detrimento de ese usuario. Tras recordar que los miembros del Sistema de Lisboa no tienen la obligación de aplicar *de oficio* medidas de observancia con respecto a las indicaciones geográficas, dice que el comportamiento del titular del derecho es un principio generalmente aceptado en la legislación de propiedad intelectual, tanto en el Convenio de París como en los Acuerdos sobre los ADPIC. En conclusión, expresa que está dispuesto a elaborar un texto e insta a las delegaciones a que consideren estas cuestiones si se pretende que el Sistema de Lisboa se aplique en el marco de diferentes sistemas jurídicos.

517. El Sr. CURCHOD (CEIPI) constata que aún no se han logrado soluciones aceptables para todos los participantes en relación con las disposiciones sobre la protección. Desea vivamente que en el breve tiempo que resta puedan alcanzarse los últimos compromisos que son necesarios. Por otro lado, solicita aclaraciones a la Secretaria sobre la situación de



las notas de pie de página. Observa que las notas de pie de página del Acuerdo sobre los ADPIC son parte integrante del Acuerdo, mientras que la práctica común en los tratados de la OMPI es recurrir a declaraciones concertadas en lugar de a notas de pie de página. Por último, invita a la Secretaría a que corrija la expresión «*natural or legal persons*» en la versión inglesa del artículo 1.xvii) y la reemplace por «*natural persons or legal entities*», como ya se ha hecho en los documentos oficiosos nº 12 y 13 del presidente.

518. El Sr. VITTORI (oriGIn) recibe con beneplácito el proyecto de texto consolidado y manifiesta su apoyo, en particular, al artículo 11, que es el pilar del nuevo sistema. Cree que esa disposición constituye un resultado satisfactorio de la reforma del Arreglo de Lisboa ya que puede dar respuesta a los intereses de grupos titulares de indicaciones geográficas que necesitan la protección internacional de las mismas, así como la observancia de sus derechos a un costo controlado. Tras recordar la importancia de la flexibilidad de que debe estar dotado el sistema a fin de atraer a un mayor número de miembros, agradece la introducción de flexibilidades como la introducción de tasas individuales, el requisito de la firma en la solicitud del beneficiario o del titular de la indicación geográfica, la posibilidad de que los beneficiarios presenten directamente una solicitud internacional si la legislación nacional así lo permite y la declaración de intención de uso. También cree que la formulación revisada del artículo 13 es compatible con la jurisprudencia de la OMC. En conclusión, expresa que en su opinión el texto incluido en el documento oficioso número 12 es flexible y permitiría la adhesión al Sistema de Lisboa de países con distintos regímenes jurídicos.

519. El Sr. MACHADO (INTA), tras expresar su reconocimiento por el trabajo realizado por la Comisión y su gratitud a las delegaciones por la flexibilidad mostrada, observa, aunque no con plena satisfacción, que se han abordado numerosas preocupaciones expuestas por la INTA al comienzo de la conferencia. Recuerda que la INTA ha participado activamente en el proceso de revisión del Arreglo de Lisboa orientado específicamente a construir un sistema de registro internacional accesible para todos los miembros de la OMPI. Tras señalar que la conferencia ha logrado avances considerables para alcanzar dicho objetivo, observa sin embargo que algunas cuestiones siguen pendientes de ser abordadas y comparte las mismas preocupaciones que algunas delegaciones observadoras, en particular sobre los artículos 11, 12 y 13.

520. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) dice que ha escuchado atentamente los puntos de vista expresados por los observadores y está de acuerdo en que el documento oficioso nº 12 refleja un importante nivel de compromiso y que diversas disposiciones del mismo son muestra del consenso alcanzado. Expresa asimismo la gratitud de su delegación a todas las delegaciones que han trabajado estrechamente en aras del consenso en muchos artículos. No obstante, el presidente ha señalado cuatro artículos pendientes sobre los que no ha habido consenso y no se ha llegado a un compromiso pleno. Tras señalar que su delegación ha propuesto textos y dado explicaciones sobre puntos críticos y fundamentales que no ve recogidos en el texto de las disposiciones, declara que su delegación sigue persiguiendo alcanzar el consenso.

521. El PRESIDENTE, tras tomar nota de los comentarios de redacción al texto de las versiones consolidadas de los documentos oficiosos, propone algunos cambios editoriales en los documentos oficiosos números 12 y 13. Además, con relación a la última frase de la regla 16.4), que dice “Las reglas 9 a 12 se aplicarán *mutatis mutandi*”, expresa que desde su punto de vista la aplicación *mutatis mutandi* debe conducir a que exista otra fecha de protección para el registro internacional en la Parte Contratante concernida.

522. El presidente suspende la sesión.

[Suspensión]

523. El PRESIDENTE, tras reanudar la sesión, observa que el debate sobre los documentos oficiosos 12 y 13 refleja un claro apoyo a los textos y a su evaluación del estado de las negociaciones. Invita a la Comisión Principal I a debatir los artículos 11 y 12 tal como figuran en el documento oficioso número 12

524. El Sr. POLINER (Israel) manifiesta su coincidencia con la declaración del presidente y dice que en aras de la inclusión y de un resultado satisfactorio que permita la creación de un sistema verdaderamente mundial, los miembros deberían encontrar la forma de dar cabida a otros países, ya sea mediante la inclusión de reservas o respaldando algunas de las sugerencias realizadas por la ADALPI.

525. La Sra. MOORE (Australia), tras recordar que su delegación ha expresado diversas preocupaciones en relación con los artículos 11 y 12, desea hacer hincapié en dichas preocupaciones y proponer cómo abordarlas. Indica que el artículo 11 les genera problemas, y en particular su párrafo 2, ya que no se basa en la sugerencia de que exista un vínculo. La mejor forma de abordar el problema sería suprimir el párrafo 2. En relación con el artículo 12, propone retomar el texto previo empleado en el documento oficioso nº 4 del presidente, que contempla un sistema permisivo y da cabida a sistemas de marcas y *sui generis*.

526. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) manifiesta su confusión ya que tiene la impresión de que se había logrado un consenso sobre el artículo 11, cuyo párrafo 1 recoge muchas de las cuestiones identificadas en el párrafo 2 del mismo artículo 11. Señala su acuerdo con la delegación de Australia en que el párrafo 2 va más allá del Acuerdo sobre los ADPIC y de lo que los sistemas de marcas pueden resolver con relación a las indicaciones geográficas. También apoya los restantes comentarios de la delegación de Australia sobre los artículos 11 y 12. Se pregunta si el texto suprimido al final del artículo 12 no es suficientemente preciso. Dice que, tras sus explicaciones sobre el concepto de consentimiento tácito en una sesión informal sobre el artículo 12, se han planteado problemas en relación con los procedimientos de mantenimiento y la cancelación de oficio tras un período de tiempo en base a la conversión en genérico. Desea reiterar que la doctrina del consentimiento tácito no se refiere a eso. Señala que, en su opinión, el texto que figura en el documento oficioso impide la adhesión de países que protegen las indicaciones geográficas mediante un sistema de marcas y que, de mantenerse el texto del artículo 12 tal como figura en el documento oficioso, todo el trabajo de las últimas dos semanas destinado a dar cabida a los sistemas de marcas y *sui generis* habría sido en vano. Lamenta esa situación pero propone como posible solución un segundo párrafo para dicho artículo que diga: *"El artículo 12 no menoscaba la capacidad de las autoridades nacionales de las Partes Contratantes para decidir que los efectos de un registro internacional sean inaplicables por motivos de consentimiento tácito o abandono"*.

527. El Sr. KIM (República de Corea), tras recordar que la República de Corea protege las indicaciones geográficas mediante el sistema de marcas, comparte con las delegaciones de Australia y los Estados Unidos de América las preocupaciones con relación a los artículos 11 y 12. En relación con el artículo 11.2) dice que las Partes Contratantes deberían poder formular reservas sobre su aplicación. En relación con el artículo 12, muestra su preferencia por el texto propuesto en el documento oficioso nº 4 revisado o por la propuesta de la delegación de los Estados Unidos de América.

528. El Sr. WU (China), tras expresar sus reservas respecto a los artículos 11 y 12, dice que sería adecuado un debate adicional para explorar alternativas al texto presentado teniendo en cuenta todos los problemas planteados por otras delegaciones.

529. La Sra. OBANDO (Costa Rica) hace observar que formuló reservas respecto al artículo 11.1)a)iii) que considera incompatible con la legislación de Costa Rica. Explica que Costa Rica hizo en los últimos diez años importantes esfuerzos para adecuar su legislación nacional a las mejores normas internacionales respecto de la protección de las indicaciones geográficas y de las marcas y que ha conseguido garantizar un equilibrio adecuado entre ambas figuras. A su delegación le resulta difícil ir más allá de este marco que requirió un importante esfuerzo a nivel nacional y una labor de convencimiento de los actores de la sociedad civil y de los sectores productivos. Su delegación considera que el artículo 11.1)a)iii) es incompatible con dicho marco jurídico y por lo tanto no está en posición de apoyar el artículo tal cual está redactado.

530. El PRESIDENTE pregunta si la delegada de Costa Rica tiene una propuesta para abordar el problema que plantea.

531. La Sra. OBANDO (Costa Rica) dice que su delegación está tratando de examinar el lenguaje de la máxima protección que tienen a nivel nacional para ver si pueden lograr un equilibrio. Añade que su delegación no había elaborado una propuesta sobre este tema porque el inciso i) del párrafo 4, incluido en el documento oficioso N° 7 revisado, proporcionaba un equilibrio que le permitía apoyar el artículo 11.1)a)ii). Sin embargo, tras señalar que el inciso i) del párrafo 4 no se encuentra en el documento oficioso n° 12, indica que a su delegación le resulta difícil determinar cómo podría ser constructiva con respecto a este tema.

532. El PRESIDENTE confirma que la nueva Acta establecería una norma homogénea para la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, sin conceder a las Partes Contratantes la capacidad de no aplicarlas en base a declaraciones o reservas.

533. El Sr. POLINER (Israel) dice que si el objetivo del proceso de revisión es ampliar el número de miembros de la Unión de Lisboa, debería considerarse admitir la capacidad de hacer declaraciones o reservas, lo cual permitiría dar cabida a muchos países como Australia, Costa Rica, República de Corea y los Estados Unidos de América. Expresa su apoyo a la introducción de una declaración concertada o de un segundo párrafo en el artículo 12 en el espíritu de la propuesta de la delegación de los Estados Unidos de América.

534. El Sr. SCHMIDLIN (Italia) apoya el texto del artículo 11.2) en su versión actual. En relación con el artículo 12, se pregunta si en los Estados Unidos de América se reconocen como argumentos válidos para justificar el abandono o el consentimiento tácito aquellas circunstancias que no dependen de la voluntad de los beneficiarios, tales como las restricciones a la importación o a la exportación.

535. El Sr. VANERIO (Uruguay) dice que se está ante una oportunidad única de tener un tratado que incluya todas las visiones y los distintos enfoques para la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas y que vale la pena que se observen todas las propuestas y se hagan todos los esfuerzos si lo que se quiere es terminar la conferencia con un tratado que incluya a los 188 Estados miembros de la OMPI.

536. La Sra. MOORE (Australia) expresa su apoyo a la propuesta de la delegación de los Estados Unidos de América.

537. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América), tras observar que muchos sistemas nacionales de marcas de todo el mundo recogen la doctrina del abandono, desea explicar el proceso de verificación utilizado en los Estados Unidos de América. Existen dos motivos por lo que los titulares de una marca pueden perder sus derechos. El primero es la falta de utilización. A los efectos de considerar el abandono, la falta de utilización es insuficiente.

Para la pérdida de derechos por falta de utilización deben existir la evidencia clara de no utilización durante tres años. Además, debe haberse observado intención de no retomar la utilización. No obstante, puntualiza que esa no es la situación a la que hace referencia el artículo 12. La situación que recoge el artículo 12 es la de un abandono de distinto tipo. El artículo 12 se refiere a casos en los que la marca pierde su capacidad de diferenciar bienes y servicios, no debido a su no utilización, sino por actos de omisión o comisión por el titular, que conducen a la pérdida de significado del identificador. “Actos de omisión o comisión” hace referencia al fracaso de impedir usos que inducen a error, de forma que a lo largo del tiempo dichos usos no autorizados inducen al consumidor a pensar que la marca o la indicación geográfica ya no identifica al origen. Cuando la marca o la identificación geográfica deja de identificar el origen debido a que no se han adoptado medidas de observancia, se convierte en un identificador genérico y se consideran abandonados los derechos del titular.

538. El PRESIDENTE se pregunta si ese tipo de omisión de las tareas de observancia de los derechos podría estar justificada a la vista de circunstancias surgidas con independencia de la voluntad del titular de la marca que le impiden adoptar medidas legales contra usos no autorizados.

539. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) dice que la justificación de una falta de utilización depende del motivo de la misma y de si ello es suficiente. Se trataría de una cuestión de hecho que debe determinarse con arreglo a la jurisprudencia de los Estados Unidos de América, aunque solo la falta de utilización sería insuficiente. Cuando se hace frente ante un tribunal a una reconvención motivada en la falta de utilización, el titular tendría que demostrar que ha intentado retomar el uso. Por lo tanto, la falta de utilización durante tres años es un indicio razonable de abandono, que podría ser refutado por el titular si demuestra que ha intentado retomar el uso.

540. La Sra. FOUKS (Francia), tras expresar su preocupación por las dificultades a las que se enfrenta la Comisión, principalmente por la cuestión del carácter genérico, recuerda que siempre existe la posibilidad de denegar el registro de una indicación geográfica. Lamenta que el debate se haya llevado al terreno de la ausencia de protección y le preocupa que se olvide la definición de genérico. Señala asimismo que no entiende los argumentos de la delegación de los Estados Unidos de América cuando menciona las palabras “durante un período dado”. Además, la delegada recuerda la definición de genérico que figura, según lo acordado, en la nota de pie de página 2. Hace dos comentarios al respecto de esa definición. El primero atañe al principio de territorialidad, muy importante para algunas delegaciones, particularmente para la delegación de Francia, ya que la consideración del carácter genérico se basa en un aspecto de territorialidad. El segundo comentario está ligado al hecho de que aquí se habla de nombre común en el lenguaje corriente. Plantea la cuestión de saber si es razonablemente posible afirmar que la ausencia de protección durante tres años, incluso 10 años, permite considerar que una denominación se ha convertido en un nombre común en el lenguaje corriente. Expresa su perplejidad por la confusión que se está generando entre un problema de protección de marca y de consentimiento tácito y la condición de genérico.

541. El Sr. GERVAIS (ADALPI), tras referirse a la cuestión de la falta de uso por circunstancias externas, recuerda que la segunda frase del artículo 19.1 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé claramente que se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca. En relación con el artículo 12, sugiere como segundo párrafo el texto siguiente o bien una declaración concertada: “Nada de lo dispuesto en este Acta impedirá que un tribunal o una

Administración competente de una Parte Contratante pueda, con todas las garantías legales, rechazar la aplicación de los derechos de una denominación de origen o una indicación geográfica registrada si dicho tribunal o Administración competente determina que el comportamiento de los beneficiarios o de sus representantes ha provocado la pérdida de la capacidad de la denominación de origen o la indicación geográfica para designar que un bien es originario de la zona geográfica identificada por la denominación o la indicación”.

542. El Sr. VITTORI (oriGIn), tras reiterar su firme apoyo al artículo 11 en su versión actual, observa, en relación con el artículo 11.2), que cada vez son más las jurisdicciones que ofrecen ese tipo de protección en relación con indicaciones geográficas y denominaciones de origen, ya sea mediante acuerdos bilaterales o de otro tipo. Ello le induce a creer que esa es la tendencia a nivel mundial en materia de protección de indicaciones geográficas. Observa que la protección con respecto a productos que no sean del mismo género que aquellos a los que se aplican las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, es importante desde un punto de vista práctico, especialmente para algunos productos básicos, como el café, en los que se han utilizado para servicios indicaciones geográficas famosas del café.

543. El presidente suspende la sesión.

[Suspensión]

544. El PRESIDENTE, tras reanudar la sesión, informa de que se han mantenido reuniones informales sobre los artículos 11 y 12 en las que se han considerado varias opciones. Si bien algunas delegaciones han expresado su apoyo a la inclusión de una disposición en el artículo 12, otras han indicado su preferencia por una declaración concertada. Algunas delegaciones se preguntan si la cuestión debería ser abordada en el contexto del artículo 14 ya que puede considerarse una cuestión relacionada con la observancia.

545. El Sr. GONDA (Hungría), tras observar que las consultas informales han sido de gran utilidad para entender mejor las preocupaciones de algunas delegaciones, dice que la mayoría de dichas preocupaciones están relacionadas con procedimientos de observancia y podrían ser abordadas en el artículo 14. A fin de preservar los resultados de las consultas informales, expresa la preferencia de su delegación por una declaración concertada en el contexto de dicho artículo y con arreglo al texto sugerido por la ADALPI.

546. El PRESIDENTE, tras referirse al artículo 7.5), dice que en el transcurso de los debates ha concluido que el apartado a) se mantendría tal como se propone en la propuesta básica. Sin embargo ulteriormente se han planteado varios problemas con el texto exacto de la disposición y la delegación de Francia ha hecho una propuesta en la Comisión Principal II de una versión ligeramente modificada de la última frase de dicho apartado. El presidente invita a la delegación de Francia a que presente su propuesta a la Comisión Principal I.

547. La Sra. FOUKS (Francia) señala que puede que sea necesario recurrir a una declaración en el marco del artículo 14. Desea también referirse de nuevo al artículo 7.5) ya que, a su entender, durante los contactos informales no se ha tomado una decisión sobre las tasas individuales. En el curso de los debates cree haber entendido que algunas delegaciones tienen dificultades en relación con la inclusión en particular de derechos ligados a la protección de una denominación de origen o de una indicación geográfica con posterioridad al registro, pero que no se trata de la renovación o el mantenimiento de la protección. En ese sentido, la propuesta de la delegación de Francia es hacer referencia al artículo 7.5)a) más que a las tasas de renovación o de mantenimiento, para que pueden existir tasas administrativas por la aplicación de la protección de la denominación de origen o la indicación geográfica en la Parte Contratante.

548. El PRESIDENTE, tras observar que la delegación de Francia está dispuesta a considerar una declaración concertada en relación con el artículo 14, propone añadir dicha nota de pide página en la versión consolidada del artículo 14. Además el presidente se pregunta si la Comisión podría aceptar la propuesta de reformular la última frase del artículo 7.5)a).

549. El Sr. POLINER (Israel) solicita una aclaración de la delegación de Francia sobre su propuesta, ya que en el transcurso de los debates se han presentado dos versiones diferentes, e indica que el artículo 7.5)a), en su versión actual, parece recoger las necesidades planteadas.

550. El Sr. THÉVENOD-MOTTET (Suiza) comparte las dudas expuestas por la delegación de Francia respecto al momento en que debería solicitarse un posicionamiento sobre el artículo 7.5), dado que su delegación ha manifestado reiteradamente su postura contraria a la última parte de la versión anterior del artículo 12, y que esa misma disposición figura en la última frase del artículo 7.5)a). Reafirma su postura favorable a eliminar el principio de renovación o de mantenimiento que recoge la última frase del apartado a) del artículo 7.5) por ser contrario al principio de duración ilimitada de la protección y del nivel de protección aplicable a todas las Partes Contratantes. Tras señalar que entiende que las propuestas alternativas de la delegación de Francia podrían permitir satisfacer las necesidades de algunas delegaciones, indica que su delegación desea poder examinarlas a fin de establecer su postura al respecto.

551. La Sra. KIRIY (Federación de Rusia), tras expresar su apoyo a la propuesta de la delegación de Francia, dice que cumple las expectativas de su delegación. Asimismo propone que en el apartado b) se establezcan las consecuencias de la falta de pago de las tasas administrativas, de forma que la falta de pago de lugar a la terminación de los derechos de los beneficiarios.

552. La Sra. FERRITER (Estados Unidos de América) expresa el apoyo de su delegación a la declaración de la delegación de Israel y se pregunta si es posible recibir por escrito las dos versiones de la propuesta realizada por la delegación de Francia. Desde el punto de vista de su delegación, la primera versión parece abordar la cuestión planteada por la Federación de Rusia sobre tasas de usuario autorizadas y la capacidad de cobrarlas. Expresa la decepción de su delegación porque la propuesta parece una vez más un ejercicio de selección de lo que más interesan de distintos sistemas que de una propuesta de modificación que establezca un puente entre los dos sistemas y de cabida a ambos conjuntos de necesidades. Cree que la propuesta elimina lo que verdaderamente necesitan los sistemas de marcas y lo sustituye por otro sistema. Su delegación desea que la propuesta tenga un alcance más amplio de forma que atraiga a un mayor número de miembros de la OMPI e integre a ambos sistemas en la nueva Acta sin excluir a ninguno.

553. La Sra. KOPECKÁ (República Checa) secunda la propuesta de la delegación de Francia.

554. El Sr. GONDA (Hungría) dice que su delegación es flexible en relación con la propuesta de la delegación de Francia y cree que el texto propuesto podría responder a distintas necesidades, incluida las preocupaciones de quienes no son miembros de la Unión de Lisboa.

555. El Sr. SCHMIDLIN (Italia) coincide con las opiniones de que la propuesta de la delegación de Francia sobre el artículo 7.5) parece que puede acomodar las distintas necesidades y espera con interés disponer del texto y participar en los debates. Expresa

además que su delegación está dispuesta a considerar una declaración concertada en relación con el artículo 14.

556. El Sr. KIM (República de Corea) respalda las declaraciones de las delegaciones de Israel y los Estados Unidos de América y expresa la preferencia de su delegación por el artículo 7.5).a) en su versión actual.

557. El PRESIDENTE propone mantener el texto del artículo 7.5 tal como figura en la Variante A de la propuesta básica. Invita a la delegación de Francia a que presente su propuesta a la Secretaría de forma que ésta pueda preparar para la siguiente sesión de la Comisión Principal I un texto que incluya dos variantes para la última frase del artículo 7.5)a).

558. La Sra. VIEIRA LOPES (Portugal) expresa el apoyo de su delegación a la propuesta del presidente sobre el artículo 7.5) y su voluntad de explorar la solución mencionada para el artículo 14.

559. El Sr. AZAMI SARDOUEI (República Islámica de Irán) recibe con beneplácito la propuesta de la delegación de Francia sobre el artículo 7.5)a)

560. El Sr. CURCHOD (CEIPI) expresa su apoyo a la declaración concertada propuesta por la ADALPI.

561. El PRESIDENTE levanta a sesión.

Novena sesión  
Miércoles 20 de mayo de 2015  
Mañana

562. El PRESIDENTE dice que la presente sesión de la Comisión Principal I se ha convocado para decidir si los artículos 1 a 20 del proyecto de nueva Acta del Arreglo de Lisboa sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas y el proyecto de Reglamento en virtud de la nueva Acta, tal como figuran en los documentos LI/DC/14 y LI/CD/15 respectivamente, se recomiendan para su adopción en la sesión plenaria. Recuerda que aún existen cuestiones pendientes, a saber, en relación con el artículo 7.4), es decir el artículo 7.5) de la propuesta básica renumerado, y en relación con el artículo 14. Respecto al artículo 7.4) entiende que en base a las reuniones informales con las delegaciones previas a esta sesión, existe un claro apoyo a la Variante B. Por lo tanto, invita a la Comisión a que recomiende la Variante B del artículo 7.4) para su adopción en la sesión plenaria. En relación con el artículo 14, recuerda que, como consecuencia de los debates del día anterior, en la última versión del proyecto de nueva Acta se ha incluido un proyecto de declaración concertada acordada. Sin embargo, a raíz de las reuniones informales mantenidas con las delegaciones, ha llegado a la conclusión de que no existe apoyo suficiente para la inclusión del proyecto de declaración concertada acordada en el proyecto de nueva Acta. En lugar de ello, de las consultas informales parece desprenderse que la mayoría de las delegaciones opinan que la nueva Acta no debería abordar la cuestión, y que el asunto objeto del proyecto de declaración concertada acordada debería quedar abierto a las Partes Contratantes de conformidad con sus propios sistemas y prácticas jurídicas. En relación con las dos notas de pie página incluidas en el texto, sugiere que en el proyecto de nueva Acta se traten y reproduzcan como “declaraciones concertadas”, ya que entiende que la práctica habitual de la OMPI es disponer de “declaraciones concertadas”, en lugar de notas de pie de página. Por último, y en relación con el título del proyecto de nueva Acta, propone que la nueva Acta se denomine “Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa”. El presidente concluye preguntando si en base a todo lo indicado la Comisión Principal I propone recomendar que los artículos 1 a 20 del proyecto de nueva Acta, recogidos en el documento LI/DC/14, y el proyecto de reglamento del documento LI/DC/15, se presenten a la sesión plenaria para su adopción.

563. La Sra. OBANDO (Costa Rica) dice que su delegación aún tiene algunas reservas respecto de la segunda frase del artículo 11.1)a)ii), pero que está haciendo consultas y tratando de buscar soluciones en aras de ser constructivos. Por ello, su delegación desea tener claro el significado de la frase “*or where applicable*” ya que, en algunos casos, cuando en el documento se hace referencia a la legislación nacional, se dice expresamente que determinado procedimiento o determinadas obligaciones se contraerán o se aplicarán de acuerdo con la legislación de cada parte. Su delegación entiende que ése fue el sentido que se le quiso dar a la frase “*where applicable*” pero dado que el artículo 11.1)ii) no hace referencia explícitamente a la legislación nacional, duda de si esa frase incluye también situaciones de derecho que deben ser entendidas y aplicadas conforme a la legislación nacional.

564. El PRESIDENTE confirma que el término “si procede” (“*where applicable*”) del artículo 11.1)a)ii) hace referencia a la situación jurídica y a la situación de hecho que prevalezca en una Parte Contratante en particular.



565. La Sra. OBANDO (Costa Rica) dice que, a raíz de la aclaración hecha por el presidente, su delegación no tendría ninguna objeción en cuanto al artículo 11.

566. La Sra. COTTON (Estados Unidos de América) declara que su delegación no apoya la propuesta de recomendar que la sesión plenaria adopte los documentos LI/DC/14 y LI/DC/15 pues no se ha alcanzado un consenso sobre dichos textos entre los miembros de la OMPI. Su delegación tiene serias reservas sobre los textos y ha proporcionado comentarios y explicaciones muy extensas así como textos alternativos y sugerencias de redacción en las reuniones del Grupo de Trabajo, en su propuesta del 1 de febrero de 2015 y durante la conferencia diplomática, a fin de tratar de lograr un consenso. Sin embargo, desde el punto de vista de su delegación, aún no existe consenso sobre disposiciones fundamentales, a saber, los artículos 7, 11, 12, 13, 14 y 17. Con relación al artículo 7, recuerda que su delegación apoya la Variante A que permite a las Partes Contratantes con sistemas de marcas exigir tasas individuales por mantenimiento o renovación. Su delegación no está de acuerdo con el texto actual incluido en la Variante B. Sin disponer de la capacidad de recaudar tasas individuales para mantenimiento, los países que utilizan sistemas de marcas para la protección de indicaciones geográficas no podrían adherirse a esta nueva Acta. En relación con el artículo 11, recuerda que su delegación ha indicado que la protección que se plantea es excesivamente amplia, particularmente en el párrafo 2, que no podría aplicarse en sistemas de marcas. Por lo tanto, imposibilita que países que protegen sus indicaciones geográficas con sistemas de marcas se adhieran a la nueva Acta. En relación con el artículo 12, su delegación ha hecho durante las sesiones informales al menos cuatro propuestas, que no han sido aceptadas. El artículo 12 supone excluir la adhesión de países con un sistema de marcas basado en el "common law", como es el caso de los Estados Unidos América. El artículo 13 sigue planteando a su delegación cuestiones sobre obligaciones asociadas a las marcas internacionales. En relación con el artículo 14, su delegación y otras habían acordado un texto para la nota de pie de página de esta disposición que dejaría la cuestión relacionada con el artículo 12 en manos de las legislaciones nacionales. Sin embargo, la nota de pie de página ha sido eliminada. Por último, y en relación con el artículo 17, expresa la preocupación de su delegación sobre el período de transición cuyo alcance es excesivamente amplio. Señala que la modificación propuesta por su delegación durante las sesiones informales no ha sido debatida ni reflejada en el texto. Reitera que su delegación tiene serias reservas sobre este texto y observa que no existe un claro consenso sobre el mismo.

567. La Sra. MOORE (Australia) coincide con las declaraciones realizadas por la delegación de los Estados Unidos América y expresa la decepción de su delegación por el resultado de los debates sobre el texto del acuerdo propuesto. Indica que su delegación tiene algunos problemas concretos con los artículos 11 y 12. Señala que con independencia de que los países decidan libremente el tipo de legislación para la protección, algunos de los artículos de la nueva Acta propuesta impiden que países que utilizan un sistema de marcas puedan aplicar esta Acta.

568. El Sr. OTABE (Japón), tras hacer suya la evaluación de los delegados que han tomado la palabra previamente en relación con la inexistencia de consenso de todos los miembros de la OMPI sobre algunos aspectos fundamentales del texto actual, declara que su delegación tiene un problema muy concreto con el artículo 11.2).

569. El Sr. KIM (República de Corea) expresa las reservas de su delegación con relación al texto a recomendar a la sesión plenaria por los motivos expuestos en las declaraciones de las delegaciones de Australia, Japón y los Estados Unidos de América. Declara que su país, como miembro del Convenio de la OMPI, protege las indicaciones geográficas en virtud de un sistema de marcas y expresa su preocupación por los artículos 7, 11.2) y 12.

570. El PRESIDENTE, tras tomar nota de que cuatro delegaciones observadoras han expresado reservas a recomendar el proyecto de nueva Acta y el proyecto de Reglamento a la sesión plenaria para su adopción, mientras que todas las delegaciones miembros se muestran favorables a dicha recomendación, solicita la confirmación de las delegaciones miembros que estén a favor de recomendar los artículos 1 a 20 del proyecto de nueva Acta así como el proyecto de Reglamento a la sesión plenaria para su adopción.

571. El Sr. SCHMIDLIN (Italia) dice que su delegación es favorable a que el texto de referencia se recomiende a la sesión plenaria.

572. El Sr. RAMALHEIRA (Portugal) indica el apoyo de su delegación a que el texto se presente a la sesión plenaria.

573. El Sr. ESFAHANI NEJAD (República Islámica de Irán) dice que su delegación apoya que se recomiende el texto a la sesión plenaria.

574. La Sra. KOPECKÁ (República Checa) expresa el apoyo de su delegación a que el texto se presente a la sesión plenaria.

575. La Sra. FOUKS (Francia) declara que su delegación apoya que los textos se transmitan a la conferencia diplomática reunida en sesión plenaria.

576. La Sra. CHARIKHI (Argelia) indica que su delegación apoya la presentación de los textos mencionados a la conferencia diplomática reunida en sesión plenaria.

577. La Sra. YOUSFI (Túnez) dice que su delegación es favorable a que los textos en cuestión sean recomendados a la conferencia diplomática reunida en sesión plenaria para su adopción.

578. El Sr. MOLDOVAN (República de Moldova) declara que su delegación apoya la presentación de los textos a la sesión plenaria para su adopción.

579. La Sra. ROGAČ (Montenegro) indica que su delegación apoya recomendar los textos para su adopción por la sesión plenaria.

580. La Sra. VIGNJEVIĆ (Bosnia and Herzegovina) dice que su delegación está de acuerdo en presentar los documentos propuestos a la sesión plenaria.

581. La Sra. DÍAZ MORENO (Nicaragua) dice que su delegación está de acuerdo con que se presente el texto a la sesión plenaria.

582. El Sr. OHOUKOH (Togo) declara que su delegación es igualmente favorable a que se presenten los textos a la conferencia diplomática reunida en sesión plenaria.

583. La Sra. RODRÍGUEZ CAMEJO (Cuba) dice que su delegación está de acuerdo en recomendar el texto a la sesión plenaria.

584. El Sr. EMRULI (ex República Yugoslava de Macedonia) dice que su delegación apoya la presentación del texto a la sesión plenaria.

585. La Sra. KOUMBY MISSAMBO (Gabón) se suma al resto de delegaciones para recomendar los textos a la conferencia diplomática reunida en sesión plenaria.

586. El Sr. MAYAUTE VARGAS (Perú) dice que su delegación también está de acuerdo con la recomendación de adoptar ambos textos durante la sesión plenaria.

587. El Sr. GONDA (Hungría) dice que su delegación también apoya la presentación de los textos a la sesión plenaria para su adopción.

588. El Sr. SO (República Popular Democrática de Corea) declara que su delegación se suma a otros miembros de la Unión de Lisboa para apoyar la presentación de los textos a la sesión plenaria.

589. La Sra. ARGIROVA (Bulgaria) declara que su delegación apoya la presentación de los textos a la sesión plenaria.

590. La Sra. ILBOUDO (Burkina Faso) dice que su delegación también es favorable a la presentación de los textos a la sesión plenaria para su adopción.

591. El Sr. POLINER (Israel) dice que su delegación coincide con otras delegaciones que apoyan que se transmitan los textos a la sesión plenaria. Sin embargo, su delegación esperaba que en la nueva Acta el lenguaje hubiera sido más inclusivo y muestra su decepción por no ser así. Su delegación acepta las explicaciones del presidente sobre la posibilidad de que las Partes Contratantes interpreten algunos elementos que podrían haberse modificado en el último momento de manera coherente con algunas de las ideas presentadas por escrito.

592. La Sra. HERNÁNDEZ NARVÁEZ (México) dice que su delegación se une a las demás para que se presenten los documentos a la sesión plenaria.

593. El Sr. MELÉNDEZ GARCÍA (Costa Rica) dice que su delegación apoya que ambos textos se lleven a conocimiento de la sesión plenaria.

594. El Sr. KLINKA (Eslovaquia) declara que su delegación también está de acuerdo con la presentación de los textos a la sesión plenaria para su adopción.

595. El Sr. OKIO (Congo) indica que su delegación también acepta transmitir estos textos a la conferencia diplomática reunida en sesión plenaria.

596. El Sr. JOSAPHAT (Haití) declara que su delegación es favorable a la transmisión de los dos textos a la conferencia diplomática reunida en sesión plenaria.

597. El Sr. GOGILIDZE (Georgia) declara que su delegación apoya la presentación de los textos a la sesión plenaria.

598. El Sr. HOLLY (Australia), tras recordar que su delegación ha expresado que no podría apoyar la presentación de estos textos a la sesión plenaria, solicita una clarificación sobre si la decisión debería ser adoptada por la Conferencia o por los miembros de la Unión de Lisboa.

599. El PRESIDENTE dice que la decisión en cuestión es la decisión de la Comisión Principal I de recomendar los documentos en cuestión a la sesión plenaria para su adopción. Es su obligación anunciar que todas las delegaciones miembros que han tomado la palabra están a favor de recomendar los mencionados textos a la sesión plenaria para su adopción.

600. El PRESIDENTE declara que la decisión de recomendar los textos a la sesión plenaria para su adopción ha sido tomada. Invita a las delegaciones que deseen hacer declaraciones que así lo hagan.

601. El Sr. VANERIO (Uruguay) dice que la delegación de Uruguay no está en condiciones de sumarse a la decisión propuesta.

602. La Sra. PERLMUTTER (Estados Unidos de América) dice que su delegación solicita una clarificación adicional de procedimiento. En relación con la referencia que ha hecho el presidente al consenso de las delegaciones miembros que han tomado la palabra, su delegación entiende que ello se refiere a los miembros de la Unión de Lisboa y no a toda la Conferencia, es decir, no a todos los miembros de la OMPI participantes. En consecuencia, desde el punto de vista de su delegación, la recomendación sancionada es una recomendación a la plenaria realizada exclusivamente por los miembros de la Unión de Lisboa, no por el resto delegaciones que participan en la Conferencia.

603. El PRESIDENTE invita a la Secretaría que clarifique la naturaleza procedimental de este esta cuestión.

604. El Sr. KWAKWA (OMPI) dice que a su entender se trata de decisiones en virtud de la regla 34, que afecta a las decisiones tomadas en la mayor medida posible por consenso. Entiende que el presidente ha intentado tomar una decisión por consenso. Sin embargo la inexistencia de consenso obliga al presidente a indagar la opinión exacta de los miembros de la Unión de Lisboa, tal como requiere el artículo 34. Los miembros de la Unión de Lisboa han recomendado que los textos sean presentados en la sesión plenaria para su adopción. Concluye confirmando que la decisión ha sido tomada por los miembros de la Unión de Lisboa.

605. El Sr. MACHADO (INTA) llama la atención de la comisión sobre una divergencia referente la traducción de los términos “*shall not prejudice*” en la versión francesa de los artículos 13.1), 2), 3) y 4). El término “*sont sans préjudice*” es un contrasentido con respecto al texto en inglés. En su opinión, “*ne peuvent pas porter atteinte*” sería una traducción correcta.

606. El PRESIDENTE dice que la versión francesa se alinearán con la inglesa en caso de inconsistencia entre ambas

607. El presidente agradece a todos los participantes, a las delegaciones miembros, a las delegaciones observadoras y a los observadores los enormes esfuerzos realizados, el espíritu constructivo en el que se han desarrollado las negociaciones y la flexibilidad mostrada sobre una serie de cuestiones. También agradece a la Secretaría, al Director General y a su equipo, su permanente apoyo y asistencia en aras de la elevada calidad de los trabajos. Finalmente agradece a los intérpretes su valioso trabajo sin el cual la Comisión Principal I no habría podido lograr este resultado.

608. El PRESIDENTE clausura la sesión.