

*Representación Permanente del Perú
Ginebra*

Reçu par OMPI

21 DEC 2009

Received by WIPO

OOII/N° 088

La Representación Permanente del Perú ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra saluda muy atentamente a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y tiene a honra referirse a la encuesta iniciada por la Oficina Internacional sobre el Sistema de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

Sobre el particular, la Representación Permanente del Perú tiene a honra remitir adjunto la referida encuesta debidamente absuelta.

La Representación Permanente del Perú ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra aprovecha la ocasión para reiterar a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Ginebra, 18 de diciembre de 2009



A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)
GINEBRA.-

ANEXO I

Preguntas que han de tenerse en cuenta al responder a la Encuesta sobre el Sistema de Lisboa

Base de protección en el país de origen

Algunos interpretan la frase "reconocidas y protegidas como tales" en el sentido del Artículo 1.2) del Arreglo de Lisboa como una restricción respecto a las denominaciones de origen que pueden ser objeto de registro y protección en virtud del Arreglo únicamente a aquellas denominaciones de origen reconocidas y protegidas en virtud de una legislación sui generis en el país de origen. Otros en cambio consideran que esa frase no impone un medio específico de protección de la denominación de origen en el país de origen, ni tampoco la forma específica de protección jurídica, siempre que la denominación geográfica en cuestión esté conforme con la definición establecida en el Artículo 2 del Arreglo. La Regla 5.2)a)vi) del Reglamento del Arreglo de Lisboa se refiere más ampliamente a la protección en el país de origen en virtud de disposiciones legislativas o administrativas, de decisiones judiciales o a raíz de un registro.

Pregunta 1: ¿Debe revisarse la base de la protección en el país de origen prevista en el Artículo 1.2) del Arreglo y en la Regla 5.2)a)vi) del Reglamento teniendo en cuenta los distintos medios de protección de las indicaciones geográficas disponibles en el mundo?

No, no debe revisarse. Al respecto, debemos tener presente que la denominación de origen es una categoría especial dentro de las legislaciones de propiedad industrial que, como tal, merece también una protección especial, lo cual está recogido en las disposiciones del Arreglo de Lisboa.

En ese sentido, revisar el Artículo 1.2) del Arreglo y en la Regla 5.2)a)vi) del Reglamento, para tener en cuenta "los distintos medios de protección de las indicaciones geográficas disponibles en el mundo", implicaría no sólo mezclar categorías jurídicas que de por sí son distintas -con distintos requisitos para su protección y distinto nivel de protección-, sino que abriría la puerta para que entre en este esquema de protección cualquier signo, lo que finalmente desnaturizaría el sistema de protección de denominaciones de origen del Arreglo.

En efecto, si se admitiera la posibilidad de considerar cumplido el requisito de estar protegido en el país de origen, con la existencia de cualquier tipo de protección (marcas, marcas colectivas, marcas de certificación, etcétera), ya no estaríamos hablando de un Registro Internacional de Denominaciones de Origen, sino de un registro internacional de signos conformados por nombres de lugares geográficos.

De otro lado, debemos tener presente que cuando se analiza un signo que pretende ser registrado como marca, marca colectiva, o marca de certificación, la oficina competente analiza ciertos requisitos que no tienen nada que ver -al menos en la legislación vigente en el Perú- con los requisitos que se analizan cuando estamos frente a una solicitud para la protección de una denominación de origen. En ese sentido, cuando un signo de este tipo se presente al Registro Internacional de Lisboa y se deriven las solicitudes a los Países Miembros, éstos tendrán que realizar análisis que no se hicieron en el país de origen, a saber, determinar si efectivamente se



Anexo I, página 2

está ante una denominación de origen y, se deberá solicitar información que probablemente la autoridad competente del país de origen no tuvo a la vista, ni analizó. En efecto, si en el país de origen el signo está registrado, por ejemplo como marca colectiva, lo más probable es que no le hayan exigido a su titular que demuestre el vínculo entre el producto y el medio geográfico, con lo cual el examen de conformidad con la definición de denominación de origen reposaría únicamente en los Países Miembros que reciben la solicitud.

Finalmente, modificar el Arreglo en el sentido planteado, sería un desincentivo para que los países incorporen en sus legislaciones la figura de denominaciones de origen como elemento de propiedad industrial, toda vez que si sus marcas, marcas colectivas o marcas de certificación igual van a poder acceder al Sistema de Lisboa y a la protección que se confiere a las denominaciones de origen, no tendrán razón para incorporar esta última figura en sus legislaciones.

Si lo que se pretende es incentivar la adhesión de más países al Arreglo de Lisboa, consideramos que ese propósito se cumple incluyendo dentro del Arreglo, como una categoría adicional, a las indicaciones geográficas, como señalamos en la siguiente pregunta.

Terminología y definiciones

Algunas legislaciones nacionales establecen la protección de las denominaciones de origen tomando como base la definición prevista en el Artículo 2 del Arreglo de Lisboa. Las leyes nacionales de otros países protegen las indicaciones geográficas sobre la base de la definición prevista en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. En algunos casos, las legislaciones nacionales contemplan tanto la definición de las denominaciones de origen como la definición de las indicaciones geográficas, o variaciones de estos términos. Además, también hay leyes nacionales que rigen la misma materia objeto sin definir el término "denominación de origen" o el término "indicación geográfica".

Pregunta 2: ¿Debe modificarse la definición del Artículo 2 del Arreglo de Lisboa?

En nuestra opinión, no se debe modificar la definición de denominación de origen del Arreglo de Lisboa. Hacerlo implicaría desaparecer la figura de las denominaciones de origen, toda vez que si se les va a definir igual que a las indicaciones geográficas, no tendría sentido mantener las dos nomenclaturas y se debería utilizar sólo la figura más amplia que es indicaciones geográficas.

Compartimos el interés de incrementar el número de Miembros del Arreglo; sin embargo, consideramos que para lograr ese propósito no es necesario modificar la definición de denominación de origen, sino más bien incorporar como una categoría adicional de protección a las indicaciones geográficas, las cuales podrían ser definidas conforme a ADPIC, para facilitar el consenso. De este modo, los países que únicamente tengan la figura de indicaciones geográficas — y aquellos que posean las dos categorías— tendrían un incentivo para adherirse al Arreglo de Lisboa.



Alcance de la protección

Anexo I, página 3

En el Arreglo de Lisboa no se definen los términos "usurpación" o "imitación" en el sentido del Artículo 3, sin embargo, el curso de las negociaciones sugiere que esos términos tienen por objeto impedir el uso de una denominación de origen registrada internacionalmente para designar un producto del mismo género que no sea originario del lugar designado por la denominación de origen, o un producto del mismo género que, si bien es originario del mismo lugar, no satisface los requisitos de calidad o no posee las características propias de la denominación de origen.

Pregunta 3: ¿Debe modificarse el Artículo 3 del Arreglo de Lisboa de modo que aborde la protección de las denominaciones de origen contra su uso para designar productos que no sean del mismo género? y, en caso afirmativo, ¿cuáles son criterios que deben tenerse en cuenta?

Desde nuestro punto de vista, para que se produzca una "usurpación" o una "imitación", debemos estar frente a productos del mismo género. En efecto, la usurpación supone que se está usando indebidamente la denominación de origen en productos que no tienen tal origen ni características, generando error en el consumidor, quien comprará un producto creyendo que es el que cuenta con la denominación de origen (situación asimilable al riesgo de confusión directa que se produce en el caso de las marcas). Para que se produzca esta situación, debe tratarse de productos del mismo género (de lo contrario no existiría la posibilidad de que el consumidor tome uno por otro).

Del mismo modo, en "imitación", hablamos de un supuesto en el cual se usa un signo que se aproxima a la denominación de origen al punto tal que el consumidor podría también comprar este producto pensando que se trata del producto con la denominación de origen. También en este caso, entonces, se requiere que se trate de productos del mismo género.

Pregunta 4: ¿Qué modificaciones habría que introducir en el Artículo 3 en función de las respuestas a las preguntas 1 y 2 que anteceden?

A efectos de incluir una protección que vaya más allá de los productos del mismo género, se debería incluir conceptos más amplios como el de "confusión", el cual incluye no sólo a los productos del mismo género, sino también a los relacionados o vinculados.

Efectos del registro

El curso de las negociaciones sobre el Arreglo de Lisboa pone de manifiesto que el sistema de Lisboa permite: a) exigir al país de origen que suministre suficiente información en las solicitudes internacionales para permitir que los demás Estados contratantes realicen un examen adecuado con miras a determinar si pueden asegurar la protección de las denominaciones de origen en cuestión registradas internacionalmente; b) exigir a esos otros países que, en el plazo de un año contado desde la recepción de la notificación del registro internacional, tomen una decisión respecto a la protección y, en caso de declaración de



Anexo I, página 4

denegación, que especifiquen los motivos de tal denegación; y c) evitar que la denominación de origen en cuestión se transforme en una denominación genérica.

Pregunta 5: En relación con el punto a) que antecede, ¿contiene la solicitud o el procedimiento de registro elementos que es necesario mejorar? y, en caso afirmativo, ¿cuáles son esos elementos?

No.

Pregunta 6: En relación con el punto b) que antecede, ¿contienen los procedimientos de notificación de declaración de denegación, retirada de una declaración de denegación y declaración de concesión de la protección elementos que es necesario mejorar? y, en caso afirmativo, ¿cuáles son esos elementos?

Se requiere establecer mecanismos que permitan tener la certeza que los países Miembros han recibido, y con qué fecha, las solicitudes de registro que les deriva la Oficina Internacional de OMPI.

Asimismo, se deben establecer mecanismos que permitan a los países que presentan solicitudes a la Oficina Internacional de OMPI, bajo el Sistema de Lisboa, conocer con certeza la fecha en la que los demás Países Miembros han sido notificados, a efectos de que pueda calcular con precisión si la denominación de origen de que se trata ha quedado protegida, o no.

Pregunta 7: En relación con el punto c) que antecede, ¿sería necesario modificar el Artículo 6 del Arreglo de Lisboa con el objeto de admitir ciertas excepciones, o bien la frase "no podrá considerarse que ha llegado a ser genérica en el mismo" ofrece margen suficiente al respecto?

No es necesario.

Pregunta 8: ¿Contienen los procedimientos previstos en la Regla 16 del Reglamento del Arreglo de Lisboa elementos relativos a la notificación por un Estado contratante de la invalidación de los efectos de un registro internacional y su inscripción en el Registro Internacional que es necesario modificar? y, en caso afirmativo, ¿cuáles son esos elementos?

No.

Usuarios anteriores

Pregunta 9: ¿Sería necesario modificar el Artículo 5.6) del Arreglo de Lisboa, o bien el hecho de que el Artículo 5.6) del Arreglo de Lisboa y la Regla 12 del Reglamento del Arreglo sean aplicables únicamente cuando el Estado contratante no notifica una declaración de denegación ofrece margen suficiente al respecto?



Anexo I, página 5

No es necesario modificarlo.

Otras cuestiones

Pregunta 10: ¿Qué otras cuestiones relacionadas con la ley o la práctica que estén directa o indirectamente vinculadas al funcionamiento del sistema de Lisboa, que en su opinión necesitarían una revisión o modificación del actual Arreglo de Lisboa, desearía señalar a la atención al Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa?

Ninguna.

