

OMPI



LI/GT/1/2

ORIGINAL : Francés

FECHA: 10 de mayo de 2000

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

**GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO DEL ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA
PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU
REGISTRO INTERNACIONAL**

Ginebra, 10 a 13 de julio de 2000

**CUESTIONES A EXAMINAR CON MIRAS A MODIFICAR EL
REGLAMENTO DEL ARREGLO DE LISBOA**

preparado por la Oficina Internacional

I. Introducción

1. En el Programa y Presupuesto de la OMPI para el bienio 2000-2001 (documento A/34/2, página 144) se ha previsto el “examen del Reglamento del Arreglo de Lisboa, con ayuda de uno o más consultores y de un Comité de Expertos que ha de convocar el Director General, y la presentación de propuestas de modificación del Reglamento a la Asamblea de la Unión de Lisboa en el 2001”. Asimismo se ha previsto que “el Comité de Expertos celebrará dos sesiones en el bienio”.

2. El presente documento ha sido establecido para la primera sesión del mencionado Comité, que llevará por nombre “Grupo de Trabajo sobre la modificación del Reglamento del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional”. En él se exponen las principales dificultades de aplicación o de interpretación que se han planteado a la Oficina Internacional en el marco de la administración del sistema de Lisboa y, para ciertos casos, se dan ideas de las soluciones posibles y de las modalidades de su puesta en práctica. En esta etapa del proceso, no se ha preparado un proyecto de disposiciones modificadas pues al parecer es ante todo necesario que el Grupo de Trabajo se pronuncie sobre las cuestiones que se plantean a continuación. En función de los debates que tengan lugar en el marco de este Grupo de Trabajo y de los principios u orientaciones de ellos resultantes, se presentarán propuestas de modificaciones al Grupo de Trabajo en su segunda sesión y éstas serán sometidas a la Asamblea de la Unión de Lisboa en 2001, de conformidad con lo previsto en el Programa y Presupuesto de la OMPI para el bienio 2000-2001.

3. Con excepción de la modificación del baremo de tasas aplicables en el marco del sistema de Lisboa, que fue objeto de una decisión adoptada por la Asamblea de la Unión de Lisboa el 29 de septiembre de 1993 (con efecto el 1 de enero de 1994), las últimas modificaciones del Reglamento del Arreglo de Lisboa fueron adoptadas el 5 de octubre de 1976 y entraron en vigor el 1 de enero de 1977. Desde esa fecha, ha habido una evolución importante en la esfera de las denominaciones de origen, y ello tanto a nivel nacional como regional e internacional.

4. A nivel nacional primeramente, cabe señalar sobre todo que una definición de la denominación de origen idéntica o muy similar a la que figura en el Arreglo de Lisboa (Artículo 2.1) y aplicable a todos los productos o a algunos de ellos únicamente (vinos y licores, por ejemplo) figura en la legislación de más de 50 países. No obstante, estas legislaciones nacionales son diferentes de un país a otro; en efecto, puede tratarse, por ejemplo, de una ley específica relativa a las denominaciones de origen, de una ley relativa tanto a las denominaciones de origen como a las indicaciones geográficas, de una ley sobre los vinos y licores o de una ley sobre las marcas.

5. A nivel regional, cabe señalar que la Unión Europea (tres de cuyos Estados miembros son parte en el Arreglo de Lisboa, a saber: Francia, Italia y Portugal) ha creado un sistema de normas comunitarias mínimas para los vinos con denominaciones de origen de los Estados miembros, normas reunidas en una categoría comunitaria (vinos de calidad producidos en una región determinada). La Unión Europea ha creado también un sistema comunitario relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (Reglamento CEE N° 2081/92 del Consejo, de fecha 14 de julio de 1992). Este sistema, denominado “AOP-IGP” ha permitido el registro de varios centenares de denominaciones de origen. Asimismo cabe poner de relieve que el Protocolo para la armonización de las normas de propiedad intelectual del MERCOSUR, creado mediante el Tratado de Asunción de 26 de marzo de 1991 (que vincula a la Argentina, el

Brasil, el Paraguay y el Uruguay), el Acuerdo de Cartagena, Decisión N° 344 (que vincula desde el 1 de enero de 1994 a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y el Protocolo para la revisión de la Convención de América Central para la protección de la propiedad industrial, de 30 de noviembre de 1994 (que vincula a Costa Rica (parte en el Arreglo de Lisboa) El Salvador, Guatemala y Nicaragua) retoman la definición de denominación de origen tal como figura en el Artículo 2.1) del Arreglo de Lisboa.

6. A nivel internacional, además de los acuerdos bilaterales concertados entre varios países, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que figura como Anexo al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), merece especial atención, sobre todo en la medida en que las denominaciones de origen conforme al Arreglo de Lisboa son necesariamente indicaciones geográficas en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC. Este Acuerdo, cuyas disposiciones se hicieron obligatorias el 1 de enero de 1996 para un número determinado de países y el 1 de enero de 2000 para ciertos países en desarrollo y de economía de transición, miembros de la OMC¹, contiene una Sección 3, titulada “Indicaciones geográficas” compuesta de tres artículos que, respectivamente, definen las indicaciones geográficas y su protección (Artículo 22), prevén una protección adicional de las indicaciones geográficas para los vinos y bebidas espirituosas (Artículo 23) y prevén excepciones a la protección creada, así como la celebración de negociaciones internacionales (Artículo 24). En particular, el Artículo 23.4) prevé que se entablen negociaciones en el Consejo de los ADPIC en relación con el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema.

7. Tratándose del Arreglo de Lisboa, cabe destacar que son 19 los países actualmente obligados por el Arreglo². Desde su entrada en vigor, el 25 de septiembre de 1966, se registraron en virtud de este Arreglo 835 denominaciones de origen, de las cuales 766 siguen vigentes. Por lo que se refiere a estas últimas, se inscribieron en el Registro Internacional 62 denegaciones de protección relativas a 51 registros internacionales. El motivo de la denegación más frecuentemente citado por las Administraciones de los países contratantes es que la denominación de origen cuyo registro se solicita entra en conflicto con una marca anterior protegida en el país en cuestión. Los vinos y las bebidas espirituosas son los productos que con más frecuencia abarcan los registros internacionales efectuados en virtud del Arreglo de Lisboa.

8. El presente documento enumera toda una serie de puntos que es preciso examinar en el marco de la revisión propuesta del Reglamento del Arreglo de Lisboa. Estos puntos no figuran por orden de importancia sino que se presentan en un orden que se esfuerza por seguir la cronología del procedimiento internacional. Además, la lista de estos puntos no es de ninguna manera exhaustiva; cualquier otra cuestión que los participantes del Grupo de Trabajo desearan que se abordase podrá pues plantearse y debatirse en el marco del Grupo de Trabajo.

¹ Según el Artículo 66.1) del Acuerdo sobre los ADPIC, los países menos adelantados miembros de la OMC no están obligados a aplicar ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC (en particular las relativas a las indicaciones geográficas) durante un período de diez años que expira el 1 de enero de 2006.

² Argelia, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Eslovaquia, Francia, Gabón, Haití, Hungría, Israel, Italia, México, Portugal, República Checa, Togo, Túnez y Yugoslavia.

9. Con el fin de facilitar el examen de los puntos expuestos a continuación, en el Anexo I del presente documento figura un panorama general del sistema de Lisboa tal como funciona en la actualidad.

10. El presente documento fue elaborado con la ayuda del Profesor Jacques Audier, Consejero Jurídico ante la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (O.I.V) y Experto ante la Comisión Europea.

II. Principales medidas que se podría adoptar en el marco de la revisión del Reglamento del Arreglo de Lisboa

Definiciones

11. En aras de la comodidad y la armonización con los demás tratados sobre registros internacionales administrados por la Oficina Internacional de la OMPI, resultaría útil incluir en el Reglamento una (nueva) Regla 1 titulada “Definiciones”, en la que se definiesen cierto número de términos y expresiones que aparecen en el Reglamento.

12. Estas definiciones se referirían principalmente a términos o expresiones corrientes del procedimiento internacional, tales como “Arreglo de Lisboa”, “Oficina Internacional”, “solicitud” o “registro internacional”.

13. Otras expresiones, tales como “titulares del derecho de usar” (véanse los párrafos 18 a 25), “Administración solicitante o “Administración competente para recibir las notificaciones de la Oficina Internacional” (véanse los párrafos 14 a 17), podrían también definirse en esta nueva regla, a reserva de los debates suscitados sobre estos temas.

Noción de “Administración”

14. El término “Administración” se utiliza varias veces en el Arreglo de Lisboa y en su Reglamento³; al examinar estas disposiciones, se ve que existen tres “categorías” posibles de Administraciones susceptibles de intervenir en el marco del procedimiento internacional. Se trata de las siguientes:

- la Administración que solicita el registro internacional (véase, en particular, el Artículo 5.1) y la Regla 1.1));
- la Administración competente para recibir notificaciones de la Oficina Internacional (en particular, la notificación del registro internacional; véase en particular el Artículo 5.2) y la Regla 1.2)ii)). Al parecer, esta Administración es también competente para emitir una denegación de protección (Artículo 5.3);

³ Cabe señalar que, en la versión inglesa del Arreglo de Lisboa y su Reglamento, se emplea siempre el término “Office” como traducción del término original francés “Administration”; otro término como el de “Authority” resultaría más apropiado.

– la Administración que puede conceder a terceros establecidos en su territorio un plazo para poner fin a la utilización de la denominación de origen admitida a protección en este país (véase el Artículo 5.6).

15. Según la legislación o la práctica de los países contratantes, estas funciones las puede ejercer una sola y misma Administración o, por el contrario, las funciones pueden confiarse a instituciones diferentes. En efecto, corresponde a cada país contratante determinar, por razones que le sean propias, cuáles son las Administraciones nacionales interesadas en la aplicación de las disposiciones del sistema de Lisboa. La experiencia de la Oficina Internacional demuestra que estas Administraciones son generalmente múltiples. En Francia, por ejemplo, la Administración facultada para solicitar un registro internacional en virtud del Arreglo de Lisboa es la Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de Fraudes (DGCCRF), mientras que la Administración competente para recibir notificaciones de la Oficina Internacional es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y la Administración que puede conceder a terceros establecidos en su territorio un plazo máximo de dos años de conformidad con el Artículo 5.6) antes citado, es el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INAO).

16. La diversidad de las situaciones nacionales plantea cierto número de dificultades a la Oficina Internacional en lo relativo a la identificación de su interlocutor administrativo y ello tanto más cuanto que las Administraciones de que se trata pueden ya no ser las mismas por efecto de una decisión nacional. Con el fin de disipar cualquier ambigüedad, el Reglamento debería contener una disposición que invitase a los Estados contratantes a notificar a la Oficina Internacional qué tipo de Administración o Administraciones nacionales son sus interlocutoras (así como cualquier modificación ulterior al respecto).

17. Además, por lo visto cada “categoría” de Administración se identifica en el Reglamento mediante términos que varían de una disposición a otra. Por ejemplo, para designar a la Administración que solicita un registro internacional, el Reglamento se refiere a la “Administración competente del país de origen” (Regla 1.1)), a la “Administración que presenta la solicitud” (Reglas 1.2) y 2.1), 2.3)i), 3 y 5.2)), a la “Administración que solicita el registro” (Regla 1.5)), a la “Administración” (Regla 2.2)), o incluso a la “Administración que haya solicitado un registro internacional” (Reglas 5.1) y 6.1)). Esta terminología fluctuante debería armonizarse en el Reglamento de manera que, en la medida de lo posible, cada categoría de Administración se designe mediante una misma expresión.

Titularidad de las denominaciones de origen y de su registro internacional

Terminología

18. El Artículo 5.1) del Arreglo de Lisboa estipula que “el registro de las denominaciones de origen se efectuará en la Oficina Internacional a petición de las Administraciones de los países de la Unión particular, en nombre de las personas físicas o morales, públicas o privadas, titulares del derecho de usar esas denominaciones según su legislación nacional”.

19. En el Reglamento (Reglas 1.2)iii), 4.2)v) y 5.4)⁴, el término “titular” se utiliza en forma aislada (es decir, sin añadir los términos “del derecho de usar”), pero queda entendido que este término sólo puede interpretarse respetando el Arreglo. Por consiguiente, convendría:

- completar el término “titular”, puesto que aparece en el Reglamento, mediante los términos “del derecho de usar”, y, según el caso,
- definir la expresión “titular del derecho de usar” de la nueva Regla 1 (“Definiciones”; véanse los párrafos 11 a 13) por referencia al Artículo 5.1) antes citado y habida cuenta de lo que figura a continuación.

Indicación del titular o de los titulares del derecho de usar la denominación de origen

20. A título preliminar, cabe precisar que el derecho de propiedad sobre un registro internacional de una denominación de origen pertenece generalmente a la autoridad pública del país de origen. Dicho sea de otro modo, el propio Estado o su representante (una Administración estatal) es el titular del *derecho de disponer* de este registro y, por consiguiente, la entidad exclusivamente competente para solicitar un registro internacional (de conformidad con lo estipulado en el Artículo 5.1) del Arreglo) o para solicitar la cancelación de ese registro (de conformidad con lo prescrito en la Regla 5.1) del Reglamento). Sin embargo, ni en el Arreglo de Lisboa ni en su Reglamento se prevé la exigencia de indicar en la solicitud de registro internacional al titular “del derecho de disponer” de la denominación de origen; sólo el titular o los titulares del *derecho de usar* deben, en virtud del Artículo 5.1) y de la Regla 1.2)iii), ser mencionados en la solicitud.

21. La indicación del titular o de los titulares del *derecho de usar* sólo puede ser de dos maneras: una indicación nominativa, por un lado, o una indicación genérica o colectiva, por el otro.

22. En el caso de una pluralidad de titulares del derecho de usar, una indicación de los titulares por lista nominativa no parece concebible en el marco de la Administración del sistema de Lisboa, en la medida en que puede haber miles de usuarios de una denominación de origen (es el caso, por ejemplo, de la denominación de origen del vino “Bordeaux”), y puesto que la Regla 5.4) prevé, en su redacción actual, que toda modificación relativa a los titulares requerirá un nuevo registro internacional (véanse a este respecto los párrafos 62 a 64). Además, cabe señalar que el “Consejo establecido por el Arreglo de Lisboa” (cuyas funciones las ejerce la Asamblea de Unión de Lisboa desde la entrada en vigor del Acta de Estocolmo) ha admitido por unanimidad, en su quinta sesión del 26 de septiembre de 1970, que “en cuanto a la designación de los titulares del derecho a la denominación de origen, no era necesario que estos últimos estuviesen indicados por su nombre, pero que, según la práctica ya seguida por varias Administraciones, bastaba que se delimitase claramente el círculo de los titulares” (véase el documento AO/V/8, párrafo 20).

⁴ En la versión inglesa de estas Reglas, el término “owner” parece incorrecto en la medida en que este término no corresponde a la terminología utilizada en el Artículo 5.1) (“any natural persons or legal entities, public or private, having, according to their national legislation, a right to use such appellations”). Ciertas modificaciones redaccionales de la única versión inglesa que tienen por objeto adaptar la terminología del Reglamento a la del Arreglo, parecerían pues necesarias.

23. Salvo en casos muy raros, donde sólo existe un usuario identificado por su nombre, la práctica que actualmente sigue el conjunto de Administraciones solicitantes consiste en indicar a los titulares del derecho de usar en forma *colectiva* (“productores o grupos de productores que se benefician de la denominación de origen en cuestión”, “asociación de productores que se benefician de la denominación de origen en cuestión”, “asociación de defensa de la denominación de origen en cuestión”, “organizaciones que, en la región interesada, se ocupan de la producción del producto mencionado”, “sindicatos” “asociación de control de los productos” o “gobierno”⁵).

24. Así pues, se ve que los titulares del derecho de usar indicados en la solicitud de registro internacional por las Administraciones solicitantes son operadores económicos, públicos o privados, dotados por la legislación nacional de la prerrogativa de autorizar o designar a las personas facultadas para colocar en el producto de que se trate la denominación de origen en cuestión y/o controlar que estas personas respeten las condiciones de producción aplicables, o toda persona física o moral que respete las condiciones de protección definidas por los textos aplicables.

25. Por consiguiente, se propone la modificación del Reglamento del Arreglo de Lisboa de manera que se indique claramente que, en la solicitud de registro internacional, el titular o los titulares del derecho de usar deben indicarse no por sus nombres (a menos que ello no se pueda evitar) sino en forma genérica o colectiva.

Contenido de la solicitud de registro internacional

Indicación del producto al que se aplica la denominación de origen

26. La Regla 1.2)v) del Reglamento estipula que la solicitud debe indicar “el producto al que se aplica la denominación” cuyo registro se solicita. A este respecto, el registro internacional revela que la indicación del producto en cuestión figura bien redactada con precisión (por ejemplo, “queso graso de pasta dura” o “vino blanco”), bien en forma general por referencia a una familia de productos (por ejemplo, objetos artesanales de madera” o “bebida alcohólica”).

27. La Oficina Internacional no está facultada para poner en tela de juicio la manera en que el producto al que se aplica la denominación de origen está indicado en la solicitud de registro internacional (sólo *la falta de indicación* del producto constituye una irregularidad de la solicitud). Dicho esto, la identificación precisa del producto al que se aplica una denominación de origen constituye una información importante, no solamente para las Administraciones de los países contratantes sino también para los terceros que operan en el sector económico considerado. Con el fin de evitar a estos últimos posibles dificultades de interpretación, la Regla 1.2)v) podría completarse de manera que se prevea que la solicitud debe contener la indicación “*precisa*” del producto al que se aplica la denominación de origen. En este caso, se señala a la atención del Grupo de Trabajo el hecho de que correspondería a la Oficina Internacional señalar una irregularidad cuando considere que la indicación del producto en cuestión no es suficiente para identificarlo con precisión. Por

⁵ En este caso, el titular del derecho de usar se confunde con el titular del derecho de disponer (véase el párrafo 20). En efecto, esta situación es posible cuando el Estado o su representante es el propio usuario de la denominación de origen en el sentido del Artículo 5.1) del Arreglo.

consiguiente, se plantearía la cuestión de los criterios que tendría que aplicar la Oficina Internacional para determinar lo que constituye una indicación precisa.

28. En cambio, no se propone exigir (o permitir) que la Administración solicitante suministre en su solicitud de registro internacional una *descripción* del producto en cuestión, lo que, en opinión de la Oficina Internacional, complicaría inútilmente el procedimiento. No obstante, conviene señalar que, según el sistema comunitario “AOP-IGP” (véase el párrafo 5), la descripción del producto se prescribe como un elemento obligatorio.

Traducción de la denominación de origen

29. La Regla 1.2)iv) del Reglamento estipula que la solicitud debe contener “la denominación de origen cuyo registro se solicita”. En el rubro reservado con este fin en el formulario de solicitud, las Administraciones solicitantes suelen indicar el nombre de la denominación de origen en el idioma nacional *acompañada de su traducción en cierto número de otros idiomas*. La Oficina Internacional, que no está facultada para controlar la exactitud o limitar el número de esas traducciones, inscribe *tal cual* la denominación de origen en el registro internacional, la notifica a las Administraciones de los demás países contratantes y la publica en la revista *Les appellations d’origine*.

30. La práctica mencionada en el párrafo que antecede parece sin embargo inútil a la vista del Artículo 3 del Arreglo de Lisboa que estipula que “la protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si (...) la denominación se emplea en traducción (...)”. En otras palabras, del Artículo 3 del Arreglo se deduce que la denominación de origen indicada en el registro internacional está protegida contra cualquier utilización en traducción, *aun cuando dicha traducción no se mencione en el registro internacional*. Por consiguiente, se propone que “la indicación de la denominación de origen”, prevista en la Regla 1.2)iv) del Reglamento pueda suministrarse únicamente en el idioma o los idiomas oficiales del país de origen.

31. No obstante, no se puede negar que la traducción del nombre de la denominación de origen puede revelarse como una información útil para los usuarios del sistema de Lisboa y para terceros en general, sobre todo cuando esta traducción varía considerablemente de un idioma a otro. Con el fin de preservar esta información en el marco de un registro internacional, el Reglamento podría prever la posibilidad para las Administraciones solicitantes de suministrar una o varias traducciones de la denominación de origen ya no en calidad de “indicación de la denominación de origen”, tal como se estipula en la Regla 1.2)iv) antes citada, sino más bien como una indicación (facultativa) suplementaria. De este modo, esas traducciones figurarían en un rubro *distinto* del formulario de solicitud. No serían objeto de ningún control por la Oficina Internacional.

Título y fecha de las disposiciones legislativas o reglamentarias y de las decisiones judiciales que reconocen la protección en el país solicitante

32. La Regla 1.2)vii) del Reglamento prevé que la solicitud contenga “el título y la fecha de las disposiciones legislativas o administrativas, o de las decisiones judiciales, que reconocen la protección en el país que presenta la solicitud”.

33. Las bases jurídicas de protección de una denominación de origen son diferentes según los sistemas nacionales aplicables. Podría tratarse de disposiciones legislativas o reglamentarias relacionadas *específicamente* con la denominación de origen en cuestión, de decisiones judiciales o incluso de un registro efectuado ante una Administración nacional. Naturalmente, tal registro se efectúa en virtud de disposiciones legislativas o reglamentarias, de manera que los países interesados cumplen de todas maneras con la exigencia prevista en la Regla 1.2)vii).

34. No obstante, la formulación de la Regla 1.2)vii) podría mejorarse de manera que se incluya claramente el conjunto de situaciones existentes, permitiendo así una mejor identificación de la base jurídica de la protección en el país solicitante. Con este fin, la expresión “el título y la fecha de las disposiciones legislativas o administrativas, o de las decisiones judiciales, que reconocen la protección en el país que presenta la solicitud” podría completarse en particular mediante una referencia a la fecha y al número de registro internacional, si lo hubiere.

35. Por lo demás, la Regla 8.2) del Reglamento estipula que las Administraciones de los países a los que se notifica el registro internacional podrán solicitar, a través de la Oficina Internacional, copias en el idioma original de los documentos mencionados en la Regla 1.2)vii). Desde un punto de vista práctico, sería oportuno prever que los documentos en cuestión sean sistemáticamente transmitidos a la Oficina Internacional y que esta última esté facultada para enviar una copia, previo pago de una tasa, a toda persona que la solicitara. La Regla 8.2), en su redacción actual, ya no tendría objeto y por consiguiente se suprimiría.

Irregularidades contenidas en una solicitud internacional

Irregularidades que afectan a la fecha de registro internacional

36. Si todas las irregularidades notificadas por la Oficina Internacional a una Administración deben ser corregidas, sin lo cual la solicitud se rechaza, las Reglas 2.3) y 3 tendrían que volverse a redactar a fin de precisar con mayor claridad cuáles son las irregularidades que afectan a la fecha de registro internacional (puesto que en el Registro Internacional figura la fecha en la que la Oficina Internacional ha recibido la corrección de la última de estas irregularidades). De conformidad con la Regla 3, las irregularidades que entrañan el aplazamiento de la fecha del registro internacional son cinco; se trata de los casos en que la solicitud no contiene las indicaciones o los elementos siguientes: el país solicitante; el o los titulares de la denominación de origen; la denominación de origen cuyo registro se solicita; el producto al que se aplica esta denominación; y el importe total de la tasa de registro. Probablemente pueda mejorarse la redacción de la Regla 3 cuando se revise el Reglamento.

37. Por lo demás, se podría volver a considerar el hecho de que el impago del importe total de la tasa de registro constituye una irregularidad que afecta a la fecha de registro internacional. En efecto, en el marco del sistema de Madrid relativo al registro internacional de marcas, así como en el del sistema de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, dicha irregularidad no afecta a la fecha de registro internacional.

Plazo para remediar una irregularidad

38. La Regla 2.1) y 2) del Reglamento estipula que:

“1) Cuando la Oficina Internacional considere que una solicitud de registro contiene irregularidades en cuanto a la forma, diferirá su registro e invitará a la Administración que presenta la solicitud a poner en orden la solicitud.

2) Si la Administración que presenta la solicitud no responde por escrito a la invitación mencionada en el párrafo 1) dentro de los tres meses siguientes a la fecha de esa invitación, la Oficina Internacional le concederá un plazo adicional de la misma duración, para poner en orden la solicitud”.

39. Así pues, las Administraciones nacionales de los países contratantes disponen actualmente de un plazo total de seis meses para poner en orden sus solicitudes irregulares (sin que sea necesario solicitar un segundo plazo de tres meses, siendo este último automáticamente concedido por la Oficina Internacional en caso de que la Administración en cuestión no haya remediado una irregularidad en el primer plazo de tres meses).

40. La experiencia de la Oficina Internacional demuestra que, en la práctica, un plazo tan largo no es necesario. En efecto, las irregularidades señaladas por la Oficina Internacional siempre fueron corregidas dentro del (primer) plazo de tres meses por las Administraciones interesadas. Por consiguiente, se podría considerar la supresión del segundo plazo de tres meses sin que ello perjudique a estas Administraciones. No obstante, a fin de circunscribir los efectos de una modificación de esa índole, se podría prever en el Reglamento que si la Administración interesada no ha remediado la irregularidad señalada en los dos meses contados a partir de la fecha de la notificación por la Oficina Internacional, ésta dirigirá a la Administración interesada una nueva invitación a regularizar la solicitud.

Declaración de denegación y procedimiento posterior a la denegación

Contenido de una declaración de denegación

41. De conformidad con el Artículo 5.3) del Arreglo, una Administración nacional que declara, en el plazo prescrito de un año, que no puede asegurar la protección de una denominación de origen, debe indicar los motivos de ello en la declaración correspondiente. En vista de que ninguna disposición del Reglamento prevé que deben figurar *otras* indicaciones en una declaración de denegación de protección, el examen que realiza la Oficina Internacional antes de inscribir una denegación en el Registro Internacional se limita a verificar que la declaración de denegación contiene la indicación de los motivos invocados para la denegación.⁶

⁶ Además, no es de la competencia de la Oficina Internacional de la OMPI controlar la pertinencia de los motivos alegados ni, en forma general, intervenir de ninguna manera en la solución de las cuestiones de fondo planteadas por dicha denegación (toda gestión que tenga por objeto oponerse a una denegación de protección deberá efectuarse directamente ante las autoridades competentes del país que haya pronunciado esa denegación, en las condiciones y plazos previstos por la legislación de ese país).

42. En la práctica, todas las declaraciones de denegación se notifican a la Oficina Internacional en un formulario oficioso establecido por la Oficina Internacional (reproducido como Anexo II del presente documento), en el que se mencionan otras indicaciones que se deben suministrar además de los motivos de la denegación. No obstante, convendría que, en el Reglamento, se enumerasen las indicaciones que deben –o pueden– figurar en una declaración de denegación y ello con el fin de garantizar una información precisa y lo más completa posible acerca de la denegación en cuestión.

43. Asimismo se podría considerar una ampliación del contenido de las declaraciones de denegación, previendo, por ejemplo, que éstas contengan o indiquen, cuando el motivo de denegación se base en la existencia de una marca anterior con la que haya entrado en conflicto la denominación de origen, datos esenciales relativos a ésta (tales como la fecha y el número de depósito y la lista de los productos o servicios pertinentes).

44. A condición de que dicha disposición se incorpore en el Reglamento, convendría pues que el Reglamento rija la tramitación de las denegaciones irregulares por la Oficina Internacional. Con este fin, se debería determinar principalmente, por una parte, el plazo concedido a las Administraciones nacionales para remediar a las irregularidades observadas y, por otra, si la falta de una indicación prescrita (distinta de la indicación de los motivos de la denegación) impide o no la inscripción en el Registro Internacional de la denegación en cuestión.

Denegación parcial

45. Se puede concebir que una denegación realizada por una Administración nacional sea parcial, en el sentido de que ésta se refiera solamente a una parte de los productos a los que se aplica la denominación de origen. Sin embargo, esta posibilidad no figura oficialmente en el Arreglo de Lisboa ni en su Reglamento, por lo que podría ser útil prever una disposición a tal efecto.

46. Además, también es concebible que una denegación sea parcial en el sentido de que se aplica solamente a una parte de la denominación de origen. Esta situación puede ser consecuencia de la práctica de algunas Administraciones que consiste en indicar en la solicitud de registro internacional, así como en la denominación de origen, un nombre geográfico asociado a la naturaleza del producto al que se aplica la denominación en cuestión (por ejemplo, “Trojanska Keramica”, “Vjatovski Kaolin”, “Dentelle de Vamberk”, “Beurre des Charentes”, etc...). En otras palabras, el registro internacional pone de manifiesto que la denominación de origen que se intenta proteger puede ir acompañada a la vez de un nombre genérico (nombre común del producto en el lenguaje ordinario) y del nombre geográfico que constituye la denominación de origen en sentido estricto.

47. Esta situación parece aceptable; de hecho, las Administraciones nacionales ya la han aceptado (no existe ninguna denegación de protección –total o parcial– inscrita en el Registro Internacional y fundada en semejante motivo). Dicha situación refleja, de hecho, un uso corriente que consiste en indicar como “denominación de origen” el nombre completo con el que los productos en cuestión se etiquetan y comercializan. Así pues, cabe señalar que la Comisión Europea, que mantiene el Registro Comunitario de denominaciones de origen protegidas, procedió a realizar registros parecidos en el que se precisaba, no obstante, en una nota de pie de página, que el Estado miembro no exigía la protección del elemento genérico.

48. Con respecto al Reglamento del Arreglo de Lisboa y habida cuenta de lo que precede, sería conveniente determinar si debería incluirse una disposición que mencionara expresamente la posibilidad de que existiera una denegación parcial con respecto solamente a una parte del nombre de la denominación de origen. De forma alternativa o acumulativa, el Grupo de Trabajo también podría contemplar la posibilidad de permitir que la Administración que exigiera el registro internacional incluyera en su solicitud una declaración a fin y efecto de que no se reivindicara la protección sobre algunos aspectos de la denominación (*disclaimer*).

Plazos

Fecha de expiración del plazo de un año indicado en el Artículo 5.3) del Arreglo (para notificar una denegación de protección a la Oficina Internacional)

49. El Artículo 5.3) del Arreglo estipula que las Administraciones de los países podrán declarar que no pueden asegurar la protección de una denominación de origen cuyo registro les ha sido notificado, siempre que esa declaración sea notificada a la Oficina Internacional “en el plazo de un año contado desde la recepción de la notificación del registro (...)”.

50. La Oficina Internacional sabe perfectamente cuándo empieza este plazo (“en el plazo de un año *contado desde la recepción de la notificación del registro*”), puesto que los registros internacionales se notifican a las Administraciones interesadas por correo certificado con acuse de recibo.

51. Por el contrario, ninguna disposición del Arreglo o de su Reglamento precisa cómo debe calcularse la fecha de expiración del plazo en cuestión (*fecha de envío* de la declaración de denegación por la Administración interesada o *fecha de recepción* de la misma declaración por la Oficina Internacional). El Reglamento debería regir esta cuestión en la medida en que, si bien en la práctica parece que hasta ahora nunca se ha dado una situación semejante, en el futuro, podría ocurrir que una Administración notifique una denegación de protección en el plazo de denegación de un año, pero que esa notificación llegue a la Oficina Internacional después de transcurrido ese plazo. En ese caso, la determinación de la fecha de expiración del plazo de un año revestiría una importancia significativa, sobre todo en la medida en que corresponde a la Oficina Internacional asegurarse de que toda declaración de denegación de protección se formule de conformidad con el Artículo 5.3) del Arreglo –o sea sobre todo en el plazo aplicable- para poder inscribirla en el Registro Internacional (Regla 4.2) xi) del Reglamento).

52. En el sistema de Madrid relativo al registro internacional de marcas y en el sistema de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales, la fecha clave es la *fecha de envío* de la declaración de denegación de la Oficina en cuestión (Artículo 5.2) del Arreglo de Madrid y Artículo 5.2)a) del Protocolo de Madrid; Artículo 8 del Acta de 1960 del Arreglo de La Haya). Esta solución parece ser la más favorable para las Administraciones de las partes contratantes designadas, ya que poco importa que la Oficina Internacional reciba la declaración de denegación posteriormente al plazo prescrito, siempre que dicha declaración se haya notificado dentro de ese plazo.

Fecha de expiración del plazo de tres meses mencionado en el Artículo 5.6) del Arreglo (para advertir a la Oficina Internacional que se ha concedido un plazo a terceros para poner fin a la utilización de una denominación de origen)

53. El Artículo 5.6) del Arreglo permite a la Administración de un país en el que una denominación admitida a la protección fuese ya utilizada por terceros en dicho país, conceder a tales terceros un plazo, que no podrá exceder de dos años, para poner fin a la referida utilización de la denominación de origen. No obstante, esta facultad está condicionada a la obligación de que la Administración en cuestión informe de ello a la Oficina Internacional “dentro de los tres meses siguientes a la expiración del plazo de un año estipulado en el párrafo 3)”.

54. Al igual que en el caso del plazo de denegación de un año mencionado en el Artículo 5.3), se plantea la cuestión de saber si la fecha determinante es la *fecha de envío* de la declaración por la Administración en cuestión o la *fecha de recepción* de dicha declaración por la Oficina Internacional. Así pues, también convendría que el Reglamento determinara cuál de esas fechas debe tomarse en consideración a fin de aplicar la mencionada disposición.

Determinación del punto de partida del plazo máximo de dos años mencionado en el Artículo 5.6) del Arreglo (para poner fin a la utilización de una denominación de origen)

55. El Artículo 5.6) del Arreglo de Lisboa estipula que “si una denominación, admitida a la protección en un país en virtud de la notificación de su registro internacional, fuese ya utilizada por terceros en dicho país, desde una fecha anterior a dicha notificación, la Administración competente de dicho país tendrá la facultad de conceder a tales terceros un plazo, que no podrá exceder de dos años, para poner fin a la referida utilización (...)”.

56. Sin embargo, ni el Arreglo ni el Reglamento determinan cuál es *el punto de partida* de ese plazo máximo de dos años. Al parecer, dicho punto de partida no tendría que ser posterior a la fecha de expiración del plazo de tres meses indicado en el Artículo 5.6). El Reglamento debería precisar la fecha límite a partir de la cual empieza a contar dicho plazo.

57. El Reglamento también debería precisar que las Administraciones interesadas deben indicar, en la notificación que dirigen a la Oficina Internacional, la fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo que han concedido a terceros. La determinación de ese punto de partida se dejaría a discreción de cada país contratante, dentro del límite evocado en el párrafo anterior.

Cómputo de los plazos

58. El Arreglo de Lisboa y su Reglamento prevén cierto número de plazos que, según los casos, se computan en años o en meses. No obstante, el Reglamento no precisa el modo de computar dichos plazos (por ejemplo, el hecho de que un plazo expresado en meses expire normalmente, en el mes siguiente al que se tome en consideración, el día que lleve el mismo número que el día del acontecimiento que haya originado el plazo). Asimismo, no existe ninguna disposición relativa al cómputo de un plazo cuando su fecha de expiración cae en un día en el que la Oficina Internacional no está abierta al público.

59. Con el fin de remediar esta situación, sería conveniente incluir en el Reglamento una disposición de orden general que podría calcararse de las disposiciones correspondientes del Reglamento común al Arreglo y al Protocolo de Madrid (Regla 4); esta disposición se reproduce en el Anexo III del presente documento.

Punto de partida de la protección del registro internacional

60. A diferencia del sistema de Madrid relativo al registro internacional de marcas y del sistema de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales, no existe ninguna disposición del Arreglo de Lisboa o de su Reglamento que mencione cuál es el punto de partida de la protección de un registro internacional de una denominación de origen. Semejante información, que reviste una importancia esencial para las Administraciones de los países contratantes y para terceros, podría precisarse en el Reglamento.

61. Si ése fuera el caso, lógicamente se deberían tener en cuenta las disposiciones que pueden prever las legislaciones nacionales de los países contratantes al respecto.

Modificaciones de un registro que exige un nuevo registro internacional

62. La Regla 5.4) del Reglamento prevé que algunas modificaciones relativas al registro internacional (las relativas al país de origen, los titulares, la denominación de origen o el producto al que ésta se aplica) “requerirán un nuevo registro internacional”. Esta disposición plantea una serie de cuestiones de forma y de fondo.

63. En cuanto al fondo, se plantea la cuestión de la legitimidad de proceder a un nuevo registro internacional habida cuenta de la naturaleza de las modificaciones contempladas en la Regla 5.4). En efecto, si bien parece justificarse que una modificación relativa, por ejemplo, a la denominación de origen exija un nuevo registro internacional (en particular, con la consecuencia de que un nuevo plazo de un año empiece a contar para notificar una denegación de protección), dicha solución no parece imponerse en el caso de una modificación relativa, por ejemplo, a los titulares del derecho de usar la denominación de origen (véanse a este respecto los párrafos 20 a 25). Así pues, sería conveniente volver a considerar el tipo de modificaciones susceptibles de dar lugar a un nuevo registro internacional y, dado el caso, determinar las repercusiones de la inscripción de un nuevo registro en el registro internacional anterior correspondiente, examinando, por ejemplo, los casos en los que este último tuviese que suprimirse del Registro Internacional.

64. En cuanto a la forma, más que enumerar las modificaciones que exijan o no un nuevo registro internacional, parecería más adecuado adoptar otro enfoque con respecto a esta Regla, a saber, especificar de forma limitada las modificaciones que pueden aportarse a un registro internacional. De lo que resultaría, *a contrario*, que no podría efectuarse ninguna otra modificación y, por consiguiente, se exigiría obligatoriamente un nuevo registro. Este enfoque es el adoptado en el sistema de Madrid relativo al registro internacional de marcas (Regla 25.1a)), así como en el sistema de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales (Regla 21).

Correcciones introducidas en el Registro Internacional

65. Ninguna disposición del Arreglo de Lisboa o de su Reglamento prevé expresamente la posibilidad de corregir el Registro Internacional en caso de que éste contenga un error. Sin embargo, ya ha ocurrido (si bien se trata de una situación relativamente rara) que la Oficina Internacional, advertida por una Administración nacional, comprobase que el Registro Internacional efectivamente contenía un error relativo a un registro internacional. En todos esos casos, el error en cuestión se refería bien a los nombres de los titulares, bien a las referencias de las disposiciones nacionales que reconocen la protección de la denominación de origen en el país de origen, y era imputable a la Administración solicitante pues se trataba de una introducción incorrecta de los datos al establecer la solicitud de registro internacional.

66. Habida cuenta de que la rectificación de datos incorrectos en el Registro Internacional no solamente es legítima sino también necesaria (sobre todo para la información de las Administraciones de los demás Estados contratantes y de terceros en general), la práctica de la Oficina Internacional consiste en inscribir dichas rectificaciones en el Registro Internacional, notificarlas a las Administraciones de los países contratantes y publicarlas en la revista “Les appellations d’origine”.

67. Habida cuenta de las observaciones que preceden, sería conveniente incluir en el Reglamento una disposición que delimite con precisión el procedimiento que debe aplicar la Oficina Internacional en caso de estimar que existe un error en el Registro Internacional. En particular, sería útil determinar qué indicaciones son susceptibles de ser corregidas, en qué condiciones y según qué modalidades. A título de ejemplo, se plantea la cuestión de saber si todo error, cualquiera que sea su naturaleza, puede corregirse o si es necesario circunscribir las indicaciones susceptibles de ser objeto de corrección (dado que la responsabilidad de dicho error incumbe a una Administración⁷).

68. Independientemente de la solución adoptada con respecto a estos últimos puntos, toda Administración debería estar en condiciones de negarse a reconocer los efectos de una corrección. Esta facultad sería necesaria si, con relación al registro internacional corregido, existen motivos de denegación que no se aplicaban a dicho registro internacional tal como se había notificado inicialmente a la Administración en cuestión. Las disposiciones pertinentes del Arreglo de Lisboa y de su Reglamento relativas a la denegación de protección se aplicarían, *mutatis mutandis*, a las denegaciones de los efectos de una rectificación y, sobre todo, a los plazos aplicables para notificar dicha denegación.

69. A los efectos de adoptar una postura acerca de las distintas cuestiones, el examen de la disposición equivalente que figura en el Reglamento común del Arreglo y del Protocolo de Madrid (Regla 28) podría ser una buena base de discusión para el Grupo de Trabajo. La disposición en cuestión se reproduce en el Anexo IV del presente documento.

⁷ Si en el Registro Internacional aparece un error imputable a la Oficina Internacional, ésta debería poder corregirlo en cualquier momento (sea cual sea su naturaleza).

Inscripción de una invalidación en el Registro Internacional

70. La Oficina Internacional ha tenido conocimiento de una serie de decisiones adoptadas por las jurisdicciones de los países contratantes (sobre todo Portugal e Italia) que han “invalidado”⁸, en su territorio, las repercusiones de un registro internacional de una denominación de origen que no había sido objeto de una denegación de protección en virtud del Artículo 5.3).

71. En uno de los casos, la Administración nacional en cuestión pidió a la Oficina Internacional que inscribiera en el Registro Internacional dicha invalidación. Es evidente que no corresponde a la Oficina Internacional de la OMPI pronunciarse acerca de la legitimidad de las decisiones de las autoridades administrativas o judiciales de los países parte en el Arreglo de Lisboa relativas a la aplicación de dicho Arreglo en su territorio, pero la Oficina Internacional no estuvo en condiciones de dar curso a esa petición debido a que no existía ninguna disposición en el Arreglo de Lisboa o en su Reglamento que permitiera la inscripción de tales decisiones en el registro internacional.

72. Habida cuenta de lo que precede, y en la medida en que dichas invalidaciones son compatibles con los Artículo 6 y 7 del Arreglo, de los que se deduce que, cuando la Administración de un país de la Unión no ha notificado a la Oficina Internacional una declaración de denegación de conformidad con el Artículo 5.3), la denominación de origen que es objeto de un registro internacional se beneficia de la protección en dicho país durante todo el tiempo en que se encuentra protegida como tal en el país de origen, en el Reglamento debería preverse expresamente un mecanismo que habilitara a la Oficina Internacional a inscribir todas esas invalidaciones en el Registro Internacional (con miras, sobre todo, a garantizar la información de terceros).

[Siguen los Anexos]

⁸ El término “invalidado”, copiado de la terminología del sistema de Madrid relativo al registro internacional de marcas tiene el objetivo de cubrir todas las decisiones (administrativas o judiciales) adoptadas por las autoridades competentes de un país contratante y dirigidas a poner fin a los efectos del registro internacional de la denominación de origen en su territorio.

ANEXO I

Panorama general del sistema de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional

Introducción

1. El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (en adelante llamado “el Arreglo de Lisboa”) se concertó en 1958 y fue revisado en Estocolmo en 1967. Está administrado por la Oficina Internacional de la OMPI, que mantiene el Registro Internacional de Denominaciones de Origen y publica la revista “Les Appellations d’origine”.
2. El Arreglo de Lisboa es un *arreglo particular* en virtud del Artículo 19 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Cualquier país parte en ese Convenio puede adherirse al Arreglo de Lisboa.
3. Los países parte en el Arreglo de Lisboa constituyen la Unión de Lisboa. Cada miembro de la Unión de Lisboa es miembro de su Asamblea. Entre otras cosas, la Asamblea adopta el programa y presupuesto de la Unión y modifica el Reglamento.

Objetivo

4. El Arreglo de Lisboa se concluyó para atender a la necesidad de disponer de un sistema que facilitara el reconocimiento y la protección de las denominaciones de origen en varios países. La protección se obtiene mediante el registro de las mismas en la Oficina Internacional de la OMPI.

Definición de denominación de origen

5. El Artículo 2.1 del Arreglo de Lisboa define la denominación de origen como:

“la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.”
6. Cabe destacar tres elementos de esta definición:
 - a) en primer lugar, la denominación debe ser la *denominación geográfica* de un país, de una región o de una localidad. Así pues, la denominación debe existir como nombre de una entidad geográfica en un país.
 - b) en segundo lugar, la denominación debe servir para designar un *producto* originario del país, de la región o de la localidad en cuestión. En este sentido, la denominación tiene un significado doble: además de ser el nombre de un lugar, designa el producto originario del mismo.

c) en tercer lugar, debe existir un *nexo cualitativo* entre el producto y el lugar del cual ese producto es originario. La calidad o las características del producto deben atribuirse exclusiva o esencialmente al medio geográfico. El medio geográfico se caracteriza, por un lado, por una serie de *factores naturales* (por ejemplo, el suelo o el clima), y por otro lado, por una serie de *factores humanos* (por ejemplo, el método de elaboración utilizado por los productores o artesanos del lugar).

Procedimiento de registro y posibilidad de denegación

7. Para proceder al registro de una denominación de origen en la Oficina Internacional de la OMPI, es necesario que esa denominación de origen esté reconocida y protegida *como tal* en el país de origen. Según el Artículo 2.2 del Arreglo de Lisboa, el país de origen es “aquél cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquél en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad”.

8. La condición mencionada en el párrafo anterior supone que no basta que la denominación de origen esté protegida en el país de origen de forma general (por ejemplo, por la legislación sobre competencia desleal o por normas de carácter general). Es necesario que en ese país se reconozca expresamente la noción de denominación de origen y que la denominación de origen que se desea proteger a través del Arreglo de Lisboa haya sido objeto de un reconocimiento particular y expreso, que constituya el origen de la protección en ese país. El reconocimiento puede hacerse por una disposición legislativa o reglamentaria, o por medio de una decisión judicial o de una inscripción registral en un registro especial. La forma por la cual se hace el reconocimiento depende de la legislación interna del país de origen.

9. Cuando una denominación de origen está reconocida y protegida como tal en el país de origen, se puede solicitar su registro ante la Oficina Internacional de la OMPI. La solicitud de registro ha de ser presentada por la Administración nacional competente del país de origen. El registro se efectúa a nombre de las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que son titulares del derecho de usar la denominación en el país de origen.

10. La solicitud se ha de presentar en francés y ha de ir acompañada de la tasa de registro (500 francos suizos). La Oficina Internacional no efectúa un examen de fondo de la solicitud de registro pero procede a un examen de forma. Si la solicitud contiene una irregularidad en cuanto a la forma, se concede un plazo de tres meses, prorrogable por otro plazo de igual duración, para subsanar tal irregularidad. Si la solicitud cumple con todos los requisitos de forma, la Oficina Internacional inscribe la denominación de origen en el Registro Internacional de Denominaciones de Origen y comunica el registro a las administraciones nacionales de los países de la Unión de Lisboa. El registro se publica igualmente en la revista “Les Appellations d’origine”.

11. Las Administraciones de los países miembros a los que se les hubiese notificado el registro de una denominación de origen tienen la facultad de denegarle la protección a esa denominación de origen en su territorio. La declaración de denegación debe de cumplir con dos requisitos. El primero es un requisito de tiempo: la denegación ha de ser notificada a la Oficina Internacional en el plazo de *un año* a partir de la fecha de recepción de la notificación de registro. El segundo es un requisito de contenido: la declaración de denegación ha de indicar los motivos de dicha denegación. Así, por ejemplo, un país puede denegarle la

protección a una denominación de origen por considerar que ésta ha adquirido en su territorio un carácter genérico para designar el producto al que se refiere o por estimar que la designación geográfica no responde a la definición de denominación de origen que figura en el Arreglo de Lisboa.

12. Cuando la Oficina Internacional recibe dentro del plazo prescrito una declaración de denegación, la comunica a la Administración nacional del país de origen y la publica en la revista “Les Appellations d’origine”. La Administración nacional la comunica a su vez a las partes interesadas, que pueden interponer los mismos recursos administrativos y judiciales contra la denegación que los nacionales del país que la emitió.

13. Un país miembro que no le deniega la protección a una denominación de origen utilizada por un tercero en su territorio antes de la fecha de notificación del registro internacional tiene la facultad de otorgarle al tercero en cuestión un plazo, de un máximo de dos años, para que cese la utilización de la denominación de origen. En este caso, la Administración de ese país debe avisar de ello a la Oficina Internacional dentro de los tres meses siguientes a la expiración del plazo de un año previsto para la denegación de la protección.

Contenido de la protección

14. A diferencia de otros arreglos particulares concertados con el fin de facilitar a nivel internacional el registro de otros derechos de propiedad industrial, el Arreglo de Lisboa no contiene únicamente reglas de procedimiento, sino también reglas de derecho sustantivo. Así pues, el Arreglo define en su Artículo 3 el contenido de la protección que los Estados miembros se comprometen a otorgarle a las denominaciones de origen registradas en la Oficina Internacional. Según ese artículo, la protección estará asegurada contra toda usurpación o imitación de la denominación de origen, aún cuando se indique el verdadero origen del producto o cuando se emplee una traducción de la denominación de origen o cuando ésta vaya acompañada de expresiones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, etc.

15. Cabe señalar, por otro lado, que la protección conferida en virtud del Arreglo de Lisboa no excluye la protección que puede existir en un país miembro en virtud de otros tratados internacionales, tales como el Convenio de París y el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos.

16. Los países miembros tienen la obligación de prever un medio de defensa contra cualquier usurpación o imitación de una denominación de origen en su territorio. Las acciones necesarias se han de ejercitar ante las instancias competentes de cada uno de los países de la Unión en los que esa denominación está protegida, según las reglas de procedimiento previstas por la legislación nacional de esos países.

Duración del registro

17. El registro internacional de una denominación de origen asegura la protección de la misma, sin necesidad de renovación, mientras dicha denominación esté protegida como tal en el país de origen.

Cancelación y modificación del registro

18. El registro internacional de una denominación de origen puede ser cancelado en cualquier momento a solicitud de la Administración del país de origen. Dicha Administración puede asimismo renunciar a la protección en uno o varios países parte en el Arreglo de Lisboa, ya sea en la propia solicitud de registro o mediante una petición ulterior. La administración del país de origen puede asimismo solicitar la modificación de uno o varios de los siguientes datos: la Administración competente para recibir notificaciones de la Oficina Internacional; el área en la que se produce el producto; el título y fecha de las disposiciones legislativas o reglamentarias, o de las decisiones judiciales que reconocen la protección en el país de origen; el país o países respecto de los cuales se ha renunciado a la protección. Por el contrario, los datos relativos al país de origen, a los titulares del derecho de utilizar la denominación en el país de origen, a la denominación de origen misma, o al producto al que ésta se aplica, no pueden ser objeto de una modificación en el Registro Internacional. La modificación de uno de estos datos sólo puede obtenerse mediante una nueva solicitud de registro internacional.

Situación actual del sistema de Lisboa

19. Actualmente, 19 Estados son parte en el Arreglo de Lisboa y hay 835 denominaciones de origen se han inscrito en el Registro Internacional, de las cuales 766 siguen estando en vigor.

[Sigue el Anexo II]

ANEXO II

**Formulario oficioso de declaración de denegación
realizada en virtud del Arreglo de Lisboa**

**ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCIÓN
DE LAS DENOMINACIONES
DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL**

**DECLARATION DE DENEGACIÓN DE PROTECCIÓN
en virtud del Artículo 5.3) del Arreglo de Lisboa**

preséntese en dos ejemplares a la Oficina Internacional
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
34, chemin des Colombettes, case postale 18, CH-1211 Genève 20 (Suiza)
Tel.: (41-22) 338 91 11 – Fax (Servicio de registro internacional de marcas): (41-22) 740 14 29
Correo-e: intreg.mail@wipo.int – Internet: <http://www.OMPI.int>

La Administración de

(nombre del Estado)

declara que no puede garantizar la protección de la denominación de origen arriba indicada.

Denominación de origen:

País de origen:

Número de registro internacional:

Fecha de recepción de la notificación del registro internacional:

Motivo de la denegación:

Recursos:

(en particular, plazo y organismo de recursos):

Lugar:

Fecha:

Firma:

[Sigue el Anexo III]

ANEXO III

Extracto del Reglamento común del Arreglo de Madrid y del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas

Regla 4
Cómputo de los plazos

- 1) [*Plazo expresados en años*] Todo plazo expresado en años expirará, en el año siguiente al que se tome en consideración, el mes con el mismo nombre y el día con el mismo número que el mes y el día del acontecimiento que ha originado el plazo, con la salvedad de que, cuando ese acontecimiento haya tenido lugar el 29 de febrero y en el año siguiente al que se tome en consideración febrero tenga 28 días, el plazo vencerá el 28 de febrero.
- 2) [*Plazos expresados en meses*] Todo plazo expresado en meses expirará, en el mes siguiente al que se tome en consideración, el día con el mismo número que el día del acontecimiento que ha originado el plazo, con la salvedad de que, cuando el mes siguiente al que se tome en consideración no tenga día con el mismo número, el plazo vencerá el último día de ese mes.
- 3) [*Plazos expresados en días*] El cómputo de cualquier plazo expresado en días correrá a partir del día siguiente a aquél en que el acontecimiento considerado tuvo lugar, y expirará en consecuencia.
- 4) [*Vencimiento en un día en que la Oficina Internacional o una Oficina no estén abiertas al público*] Si un plazo expira un día en que la Oficina Internacional o la Oficina interesada no están abiertas al público, el plazo vencerá, no obstante lo dispuesto en los párrafos 1) a 3), el primer día en que la Oficina Internacional o la Oficina interesada estén de nuevo abiertas al público.
- 5) [*Indicación de la fecha de vencimiento*] La Oficina Internacional indicará, en todos los casos en que comunique la existencia de un plazo, la fecha de vencimiento de aquél, de conformidad con los párrafos 1) a 3).

[Sigue el Anexo IV]

ANEXO IV

**Extracto del Reglamento común del Arreglo de Madrid
y del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid
relativo al registro internacional de marcas**

Regla 28

Correcciones en el registro internacional

- 1) [Corrección] Cuando la Oficina Internacional, actuando *ex officio* o a petición del titular o de una Oficina, estime que en el Registro Internacional existe un error relativo a un registro internacional modificará en consecuencia el Registro.
- 2) [Notificación] La Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en que la corrección tenga efecto.
- 3) [Denegación de los efectos de la corrección] Toda Oficina a la que sea aplicable lo dispuesto en el párrafo 2) tendrá derecho a declarar, en una notificación dirigida a la Oficina Internacional, que se niega a reconocer los efectos de la corrección. Se aplicarán, *mutatis mutandis*, el Artículo 5 del Arreglo o el Artículo 5 del Protocolo y las Reglas 16 a 18, en el entendimiento de que la fecha en que se haya enviado la notificación de la corrección será la fecha a partir de la cual se computará el plazo para pronunciar una denegación.

[Fin del Anexo IV y del documento]