ORGANIZACIÓN MUNDIAL

RESTRICTED

TN/IP/M/27

5 de enero de 2011

DEL COMERCIO

(11-0001)

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en Sesión Extraordinaria

ACTA DE LA REUNIÓN

celebrada en el Centro William Rappard el 28 de octubre de 2010

Presidente: Embajador D. Mwape (Zambia)

tos tratados	<u>Página</u>
NEGOCIACIÓN SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA MULTILATERAL DE NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE VINOS	1
	NEGOCIACIÓN SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA MULTILATERAL DE

- 1. El Consejo de los ADPIC en su 27ª reunión en Sesión Extraordinaria <u>acuerda</u> adoptar el orden del día que figura en el aerograma WTO/AIR/3633.
- A. NEGOCIACIÓN SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA MULTILATERAL DE NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE VINOS Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS
- 2. El <u>Presidente</u> recuerda que, de conformidad con el programa de trabajo de los grupos de negociación para el período de septiembre a diciembre de 2010, ha celebrado consultas informales sobre la forma de organizar la labor del Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria con las delegaciones que patrocinan el documento TN/IP/W/10/Rev.2 y las que patrocinan la propuesta sobre modalidades que figura en el documento TN/C/W/52, así como con Hong Kong, China, el día 14 de octubre de 2010. A efectos de la transparencia y la no exclusión, el día siguiente compartió el resultado de esas consultas con todos los Miembros en una reunión informal de participación abierta.
- 3. Recuerda asimismo que en la 26ª reunión en Sesión Extraordinaria, celebrada el 10 de junio, el Consejo de los ADPIC estructuró sus trabajos y sus debates en torno a las dos preguntas adicionales que él formuló bajo el encabezamiento de las dos preguntas principales planteadas por su predecesor, el Embajador Clarke, sobre las consecuencias o efectos jurídicos del registro. Las razones que llevaron a formular esas dos preguntas adicionales son las consideraciones que se exponen a continuación. Es necesario que el grupo de negociación deje de lado los debates retóricos. Si bien hay varias cuestiones que son importantes para la negociación, como, entre otras, la cuestión fundamental de la participación y el importante tema del trato especial y diferenciado, tiene la impresión de que la cuestión de las consecuencias o efectos jurídicos del registro representa el

principal escollo. A fin de evitar los debates retóricos, considera que sería útil que las delegaciones se concentren primeramente en las cuestiones con respecto a las cuales se sienten suficientemente cómodas, que son las normas y prácticas actuales en sus propias jurisdicciones. Considera que este enfoque ayudará al grupo de negociación a percibir con mayor claridad las diferencias y las esferas en que tienen puntos en común.

- 4. Dice que la finalidad de las dos preguntas adicionales es estructurar y focalizar las deliberaciones en los elementos fundamentales del debate sobre las consecuencias o efectos jurídicos del registro y ayudar a comprender mejor las preocupaciones expresadas por algunos Miembros. No se pretende que las preguntas adicionales conduzcan a una dirección particular ni prejuzgar los resultados de los debates. Las delegaciones tienen la última palabra. La primera pregunta adicional se refiere a la forma en que las autoridades nacionales encargadas de las marcas de fábrica o de comercio y de las indicaciones geográficas funcionan actualmente y la forma en que su funcionamiento se vería afectado por las diferentes maneras de tener en cuenta la información recogida en el registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas que se propone. La segunda pregunta adicional se refiere a la forma en que las autoridades nacionales tratan actualmente la fundamentación de las alegaciones sobre el carácter genérico de un término en los procedimientos de registro y de protección.
- 5. En su opinión, el debate celebrado durante la reunión del 10 de junio fue muy informativo, puesto que permitió a las delegaciones explicar los procedimientos y las prácticas vigentes a nivel nacional. Ahora se cuenta con un importante caudal de información, la cual, a su parecer, aumentará y merecerá un examen detallado. Habida cuenta de que algunas de las respuestas proporcionadas en la reunión anterior eran preliminares y que no todas las delegaciones pudieron facilitar respuestas debido al escaso margen de tiempo disponible desde la formulación de las preguntas adicionales, sugiere seguir analizando las cuestiones en la presente reunión formal. De este modo, las delegaciones que han presentado observaciones preliminares tendrán la oportunidad de complementar la información, ajustarla o responder a las observaciones de otras delegaciones. Asimismo, insta a las delegaciones que no han hecho uso de la palabra hasta ahora a proporcionar información sobre las prácticas vigentes en sus respectivas jurisdicciones.
- 6. También desea aclarar que se valorará cualquier otro medio por el que los Miembros puedan querer intercambiar información sobre sus sistemas en la presente reunión, como estudios de casos, supuestos hipotéticos o exposiciones, y que las delegaciones que deseen abordar otras cuestiones, como la participación y el trato especial y diferenciado, deben sentirse en libertad para hacerlo.

Primera pregunta adicional¹

7. Antes de abordar la primera pregunta adicional, el Presidente recuerda que, en la reunión de junio, la delegación de los Estados Unidos hizo sugerencias acerca de la "formulación más detallada de la primera pregunta adicional". Esas sugerencias quedaron reflejadas en el párrafo 68 del acta de la reunión que figura en el documento TN/IP/M/26. A solicitud de la delegación de los Estados Unidos, se han puesto a disposición de las delegaciones en la sala copias impresas de esas preguntas. Sugiere que, al abordar los diferentes elementos de las preguntas adicionales, la delegación de los Estados Unidos responda desde la perspectiva de su país, a fin de que las otras delegaciones puedan comprender mejor las prácticas vigentes en los Estados Unidos.

¹ "Al adoptar decisiones relativas a la protección de las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio, ¿qué fuentes de información están legalmente obligados a tener en cuenta los organismos nacionales competentes y qué sanciones están previstas en caso de que no lo hagan? ¿Quedan automáticamente abarcadas por esa obligación legal las fuentes de información adicionales recientemente disponibles?"

- 8. La representante de <u>Hong Kong, China</u> dice que el hecho de compartir e intercambiar información técnica ayudará a los Miembros a comprender mejor el funcionamiento de las autoridades nacionales encargadas de las marcas de fábrica o de comercio y de las indicaciones geográficas, particularmente con respecto a la forma en que toman en cuenta la información. Su delegación ya ha compartido con los Miembros información acerca de su sistema nacional en una intervención que quedó reflejada en los párrafos 21 a 24 y 86 y 87 del acta de la reunión (documento TN/IP/M/26). Considera que, en cierto momento, esos intercambios de información sobre los sistemas nacionales deberían dar lugar a debates sobre la forma en que los sistemas vigentes podrían tomar en cuenta un registro multilateral. En ese contexto, su delegación opina que el documento de sala de Hong Kong, China, de 28 de octubre de 2009, podría ayudar a centrar el debate.
- 9. Ese documento de sala ilustraba el funcionamiento de la propuesta presentada por Hong Kong, China mediante cuatro estudios de casos hipotéticos, referidos a las siguientes situaciones:
 - la notificación y el registro no polémicos de una indicación geográfica de un Miembro de la OMC participante, a nivel nacional e internacional;
 - una IG polémica, resuelta a nivel nacional antes de su notificación y registro a nivel internacional, de un Miembro de la OMC participante;
 - una IG que no puede protegerse y que ha sido excluida por un Miembro de la OMC participante a nivel nacional; y
 - una notificación y registro polémicos tanto a nivel internacional como nacional, que finalmente se resuelven a nivel nacional en otro Miembro de la OMC participante.
- 10. Considera que este documento de sala puede ser de utilidad en los debates y dice que su delegación seguirá tratando de tender puentes en la negociación sobre el establecimiento de un sistema de indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas.
- El representante de Tailandia dice que, con respecto a la primera pregunta adicional del Presidente, al adoptar decisiones sobre la protección de las indicaciones geográficas, el organismo nacional de su país está obligado a tener en cuenta la información mencionada en la Ley sobre la Protección de las Indicaciones Geográficas de 2003 y en el Reglamento Ministerial de 2004. Sin embargo, la Ley de Protección de las IG y el Reglamento Ministerial vigentes en Tailandia no prevén específicamente las fuentes de información que el organismo nacional debe tener en cuenta al adoptar esas decisiones. Por consiguiente, el funcionario competente puede también solicitar al solicitante o a otras partes interesadas que presenten una declaración o aporten pruebas complementarias. Cuando se necesita la opinión de un experto en la materia relacionada con el asunto que se ha de determinar, el registrador debe remitir el asunto a los expertos para su examen. Si la autoridad omite hacerlo, el solicitante puede presentar una reclamación al organismo nacional para que éste adopte medidas administrativas. Si la decisión administrativa no satisface al solicitante, éste puede proseguir el caso presentando una reclamación al tribunal administrativo. La legislación no obliga al organismo nacional a tomar en cuenta la información recientemente disponible. Si una parte interesada o un funcionario competente solicitara al registrador que tuviera en cuenta la información recientemente disponible, el organismo nacional examinaría esa información y la haría llegar a la Junta de Indicaciones Geográficas para que ésta decidiera si es preciso corregir o revocar la legislación relativa a las indicaciones geográficas.
- 12. La representante de <u>Turquía</u> dice, con respecto a la primera pregunta adicional, que además de su régimen específico para la protección de las marcas de fábrica o de comercio, Turquía ha establecido un sistema *sui generis* para la protección de las indicaciones geográficas. Actualmente,

tanto las marcas de fábrica o de comercio como las indicaciones geográficas están protegidas en virtud de un decreto, pero actualmente se encuentran pendientes en el Parlamento dos proyectos de ley distintos sobre esas esferas.

- 13. Con respecto a la protección de las indicaciones geográficas el artículo 9 del Decreto 555 establece que, tras el examen y la aceptación de las IG, en caso necesario o si se presenta una objeción después de efectuada la publicación conforme al artículo 11, el Instituto de Patentes de Turquía puede exigir que una o más instituciones públicas, universidades o instituciones privadas independientes examinen la solicitud. La legislación no especifica los nombres de esas instituciones. Según la índole de la solicitud, puede solicitarse la opinión de instituciones locales o de institutos de investigación. Esas instituciones sólo proporcionan asesoramiento y no se pronuncian sobre la cuestión de si la materia objeto de la solicitud constituye o no una indicación geográfica.
- 14. Con respecto al procedimiento para la tramitación de solicitudes de marcas de fábrica o de comercio, la legislación no especifica fuentes de información. Un motivo absoluto para la denegación de una solicitud de marca de fábrica o de comercio es que el signo sea idéntico o tan similar que dé lugar a confusión con una marca de fábrica o de comercio anterior relacionada con un tipo de producto o servicio que sea idéntico o el mismo. En ese contexto, los examinadores consultan una base de datos que se estableció en 2005. De conformidad con el artículo 7, relativo a la protección de las marcas de fábrica o de comercio, en Turquía se aplican algunos criterios básicos. Dice que, además, se encuentra en curso un proyecto de hermanamiento con la Unión Europea, en cuyo marco el Instituto de Patentes de Turquía está elaborando directrices más extensas y detalladas, que se publicarán una vez concluido el proyecto.
- 15. La representante de <u>Australia</u> dice que su delegación proporcionó respuestas preliminares a la pregunta del Presidente en junio, pero que ahora está en condiciones de responder en mayor detalle. Su delegación considera que la pregunta adicional del Presidente permite a los Miembros analizar con más detenimiento la información que los sistemas nacionales tienen en cuenta al determinar la forma en que en sus regímenes nacionales de protección de la propiedad intelectual se trata la cuestión de los nombres comunes y los nombres genéricos. Sin embargo, su delegación considera que la referencia a "legalmente obligados" y "sanciones" es relativamente limitada. Por consiguiente, su delegación ha elaborado sus respuestas basándose en el sistema de Australia, que incluye tanto aspectos que no son legalmente vinculantes como aspectos que se basan en la ley.
- 16. Con respecto a la primera pregunta adicional, dice que, para registrar una marca de fábrica o de comercio en Australia, los examinadores de marcas de fábrica o de comercio determinan, de conformidad con el artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, si el signo es capaz de distinguir productos o servicios en el mercado. Sobre la base de la legislación y de las directrices para la práctica, los examinadores procuran determinar el modo en que el término se utiliza o se entiende corrientemente en el mercado. Para determinar si una marca de fábrica o de comercio es capaz de distinguir los productos o servicios especificados hay que evaluar si el término es intrínsecamente susceptible de distinguir un producto o servicio concreto en el mercado. Un término no puede ser intrínsecamente susceptible de distinguir productos si tiene un significado corrientemente admitido. En general, Australia protege las indicaciones geográficas mediante marcas de certificación, que se diferencian de las marcas de fábrica o de comercio ordinarias en que tienen que ser susceptibles de distinguir los productos y servicios certificados de los productos y servicios no certificados. Esa marca certifica que los productos tienen, por ejemplo, un determinado nivel de calidad o de precisión, o una composición o un origen geográfico particular.
- 17. De conformidad con la práctica establecida, los examinadores reciben una formación que les permite evaluar la percepción de los consumidores al determinar la probabilidad de que otros comerciantes necesiten el signo o indicación, en el curso de sus operaciones comerciales normales, para identificar sus productos similares. En el derecho australiano, una decisión relativa a un examen

constituye una decisión administrativa. Los examinadores utilizan diversas fuentes y recursos corrientes para determinar si las marcas de fábrica o de comercio, incluidas las marcas de certificación, son susceptibles de distinguir un producto o servicio concreto. Esos recursos son, entre otros, las consultas en diccionarios, las consultas en gacetas, la información del sector, la utilización por muchos comerciantes como término descriptivo, las búsquedas en Internet, las decisiones adoptadas en otras jurisdicciones, las observaciones presentadas por los solicitantes y las observaciones de terceros.

- 18. Con respecto a las sanciones aplicables en caso que los examinadores omitan tomar en cuenta la información, Australia no aplica sanciones a los examinadores de marcas de fábrica o de comercio sino que prevé la posibilidad de presentar recursos. Si un interesado no está satisfecho con la actuación del examinador en relación con una marca de fábrica o de comercio, puede impugnar su decisión a través de un proceso de audiencia administrativa. También se dispone de otros mecanismos de recurso a través de los tribunales, que pueden rechazar la solicitud de marca de fábrica o de comercio. Se puede recurrir contra las decisiones adoptadas en las audiencias ante el tribunal competente. Puede que en ese procedimiento se constate que una solicitud se refiere a un término que es aceptado como genérico.
- 19. En cuanto a la cuestión de tomar en cuenta las nuevas fuentes de información, la información recientemente disponible puede tomarse en cuenta de diferentes maneras. Si la información nueva y adicional se obtiene de observaciones formuladas por terceros, puede tomarse en cuenta. Un tercero puede formular una observación mediante la presentación de una carta a la oficina competente con el objeto de impedir el registro, explicando los motivos del caso. La información contenida en esa carta se puede tener en cuenta, pero la oficina no está obligada a actuar en base a ella. En tal caso, la oficina no se comunica con el tercero acerca de los asuntos en cuestión, pero sí informa de que, si la oficina aceptase la solicitud, el registro podría ser impugnado. También es posible proporcionar nueva información en apoyo del registro mediante pruebas aportadas por terceros. Si, después de la aceptación pero antes del registro de la marca de fábrica o de comercio, hay disponible información nueva y adicional, puede tomarse en cuenta en el marco de un procedimiento de revocación o de oposición al registro. Cualquier persona puede oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio invocando determinadas razones, que comprenden casi todas aquellas que podrían haber motivado el rechazo de una solicitud durante el examen, como así también algunas otras.
- 20. Por último, si después de efectuado el registro se dispone de información nueva y adicional, es posible emprender una acción judicial. En Australia, las acciones judiciales relacionadas con la nueva información comprenden las acciones de rectificación encaminadas a obtener la modificación o la cancelación de la marca de fábrica o de comercio. Es posible entablar acciones judiciales invocando cualquiera de los motivos prescritos que inicialmente podrían haber dado lugar a una oposición. Si una marca de fábrica o de comercio registrada contiene o consiste en un signo que llega a ser de aceptación general en el sector comercial pertinente como signo que describe o es el nombre de un artículo, sustancia o servicio determinado, y no de un producto o servicio procedente de una fuente comercial particular, el titular registrado pierde el derecho exclusivo de utilizar o de autorizar a otras personas a utilizar la marca de fábrica o de comercio en relación con ese artículo, sustancia o servicio particular.
- 21. El representante de <u>Nueva Zelandia</u> dice que su delegación sigue apoyando el método de trabajo que el Presidente ha descrito en su introducción. Nueva Zelandia ya ha respondido a las preguntas adicionales en la reunión precedente, y señala que el acta de la reunión, que figura en el documento TN/IP/M/26, refleja adecuadamente esa intervención. En relación con la primera pregunta adicional, desea invitar a los Miembros a que consulten los párrafos 29 a 38 del acta de esa reunión. En lugar de reiterar esas declaraciones, dice que a su delegación le complacerá dar más detalles o nuevas explicaciones en caso que los Miembros deseen formular preguntas concretas.

- 22. Con el mismo ánimo, su delegación agradecería recibir aclaraciones con respecto a algunas declaraciones formuladas durante la última reunión. La primera pregunta se relaciona con la declaración de la Unión Europea sobre la cuestión de las directrices para las autoridades nacionales con respecto a las consecuencias que han de sacarse de las consultas efectuadas a diversas fuentes de información. La delegación de la Unión Europea ha destacado, como se refleja en el párrafo 20 del acta de la reunión, que no bastaría con sólo prever una consulta, porque para que esa fuente fuera verdaderamente pertinente, las autoridades competentes tendrían que tener directrices claras y jurídicamente vinculantes sobre las consecuencias que han de sacarse de esa consulta.
- 23. La Unión Europea también se ha referido a las fuentes de información que la Comisión consulta al adoptar decisiones. En el párrafo 11 del acta, ha mencionado que los servicios de la Comisión examinan la información contenida en el expediente de solicitud de la IG y que también pueden consultar y tener en cuenta las demás fuentes de información que estimen pertinentes. Teniendo en cuenta que la Unión Europea sugirió que se establezcan directrices jurídicamente vinculantes sobre las consecuencias que debe tener la consulta de las fuentes de información, formula las siguientes preguntas: primero, ¿cuáles son las directrices claras y jurídicamente vinculantes sobre las consecuencias que han de sacarse de la consulta del expediente de solicitud?; segundo, ¿cuáles son las directrices claras y jurídicamente vinculantes sobre las consecuencias que han de sacarse de la consulta de las demás fuentes de información que se estimen pertinentes?; y tercero, ¿qué disposiciones establecen esas consecuencias jurídicamente vinculantes, en la reglamentación de la UE o en otro texto?
- 24. La segunda pregunta de su delegación se relaciona con la forma en que los examinadores de indicaciones geográficas o de marcas de fábrica o de comercio evalúan la información procedente de diversas fuentes cuando adoptan la decisión. Como señaló su delegación en la última reunión, Nueva Zelandia piensa que es importante que los examinadores gocen de discreción en cuanto a la manera de ponderar los distintos elementos de información procedentes de diferentes fuentes en cada caso, y no que estén obligados a considerar que una fuente particular de información es más importante que cualquier otra fuente o cualquier otra prueba que se les presente. Con respecto a esta cuestión, en el párrafo 11 del acta de la última reunión la delegación de la Unión Europea se refirió al examen de oficio de una solicitud y a un proceso de objeción en el que los terceros pueden presentar objeciones debidamente fundamentadas. La delegación de la UE señaló que, en función de toda la información disponible, la Comisión decidiría otorgar la protección o denegar la solicitud. Pregunta cómo la Comisión pondera los diferentes elementos de información mencionados en esa declaración, y si la Comisión está obligada a dar mayor peso a una de esas fuentes de información o si goza de la discreción de ponderar esas pruebas como estime pertinente según cada caso.
- La representante del Taipei Chino dice, con respecto a la primera pregunta adicional, que su delegación desearía desarrollar las respuestas preliminares proporcionadas en la última reunión. Como ya ha señalado, el Taipei Chino protege las indicaciones geográficas mediante varios mecanismos, y uno de los principales es el régimen de las marcas de fábrica o de comercio. En el caso de las solicitudes de registro de marcas de fábrica o de comercio, marcas de certificación o marcas colectivas, los examinadores de la propiedad intelectual se guían por las normas establecidas en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y en los reglamentos o directrices de examen pertinentes destinados a orientar sus procedimientos y sus decisiones importantes. Con arreglo a esa legislación, al examinar una solicitud, el examinador debe consultar la base de datos de marcas de fábrica o de comercio existente, establecida por la Oficina de la Propiedad Intelectual, así como cualquier otra información disponible, con inclusión de pruebas objetivas obtenidas en diccionarios, boletines oficiales, diarios, periódicos y revistas. Si se ponen a disposición nuevas fuentes de información, por ejemplo, si se estableciera una nueva base de datos basada en la propuesta conjunta sobre el sistema multilateral de notificación y registro de indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, esa información se sumaría automáticamente a las fuentes de información que se han de examinar. Dice que, si un solicitante está en desacuerdo con una decisión de denegación de la Oficina

- de Propiedad Intelectual, puede interponer un recurso administrativo y continuar litigando por otros medios para lograr que se establezca que la decisión es contraria a la ley y que debería revocarse. Uno de los motivos que justificaría la interposición de un recurso puede ser el hecho de que el examinador no haya tomado en cuenta algún elemento de información importante.
- 26. El representante del <u>Japón</u> dice que su delegación acoge con satisfacción el debate técnico en curso sobre las preguntas adicionales del Presidente, el cual, en su opinión, puede dar lugar a una solución mutuamente satisfactoria de conformidad con el mandato. En la última reunión, su delegación formuló una observación preliminar respecto a la primera pregunta del Presidente y sobre esa base, desearía ofrecer algunas observaciones complementarias.
- 27. Con respecto a las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas, dice que el Japón ha introducido medidas administrativas mediante una notificación de la Administración Tributaria Nacional titulada "Norma relativa al contenido de las indicaciones geográficas", basada en la Ley relativa a las asociaciones de empresas de bebidas alcohólicas y medidas para la recaudación del impuesto sobre las bebidas alcohólicas. La notificación establece que, además de las indicaciones geográficas japonesas establecidas por el Comisionado de la Administración Tributaria Nacional, toda indicación geográfica protegida en un Miembro de la OMC también está protegida en el Japón. Al decidir si la indicación geográfica reivindicada se protegerá en el Japón, la práctica habitual es consultar y tomar en cuenta la información que figure en Internet y en otros medios sobre indicaciones geográficas conexas que estén registradas y protegidas en otros Miembros. Dice que, de conformidad con la propuesta que figura en el documento TN/C/W/52, el hecho de que una indicación geográfica figure en el registro de indicaciones geográficas constituirá una prueba prima facie de que esa indicación geográfica se ajusta a la definición establecida en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Su delegación desea explicar el modo en que esa propuesta afectaría la práctica vigente, aunque es difícil hacerlo en ausencia de un texto jurídico detallado.
- 28. Al decidir si una indicación geográfica determinada protegida en otros Miembros se protegerá en el Japón, actualmente las autoridades japonesas examinan por sí mismas si esa indicación geográfica se ajusta a la definición establecida en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC sobre la base de la información pertinente. En el marco de varios Acuerdos de Asociación Económica, el Japón ha convenido en que ciertas indicaciones geográficas específicas son, efectivamente, indicaciones geográficas que se ajustan a la definición formulada en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Con respecto a otras indicaciones geográficas reivindicadas, los funcionarios expertos deben analizar los numerosos documentos que el Japón solicita que la otra parte presente a fin de demostrar que la indicación geográfica que se quiere registrar se ajusta a la definición mencionada. Normalmente, se necesitan numerosas comunicaciones entre las partes para recopilar la información necesaria, y mucho tiempo para examinarla. En un esfuerzo por mantener el equilibrio entre el tiempo que se necesita para negociar el Acuerdo de Asociación Económica y el tiempo necesario para examinar las indicaciones geográficas reivindicadas, el Japón suele solicitar a las otras partes que limiten el número de esas indicaciones geográficas en la fase preparatoria, teniendo en cuenta también que en la lista de indicaciones geográficas reivindicadas pueden figurar posibles nombres genéricos. Pero, incluso esa lista limitada representa una carga de trabajo considerable para los funcionarios encargados de llevar a cabo el proceso.
- 29. Si se pusiera en práctica la propuesta que figura en el documento TN/C/W/52, la considerable carga de trabajo que representan la recopilación y el examen de la información recaería en terceras partes, incluso del sector privado. Aunque los proponentes del documento TN/C/W/52 han explicado que la decisión final con respecto a la protección no se determinaría sobre la base del Registro de indicaciones geográficas, sería, sin embargo, problemático transferir esa considerable carga de trabajo a los terceros del sector privado. Además, la propuesta sobre la prueba *prima facie* no es razonable en vista del efecto negativo que causaría la considerable carga de trabajo ya mencionada, habida cuenta

además de la importancia relativa de los costos y los beneficios para la parte que desea beneficiarse del derecho exclusivo de utilizar una indicación geográfica y para los interesados pertinentes, incluido el sector privado.

- 30. Con respecto a la protección de las marcas de fábrica o de comercio, dice que su delegación ya ha proporcionado una explicación detallada en la última reunión y que por ende no repetirá la explicación en la presente reunión.
- 31. El representante del <u>Canadá</u> dice que las respuestas preliminares o completas de las delegaciones a la primera pregunta adicional del Presidente han sido muy útiles e informativas, sobre todo para los principales mercados exportadores del sector de que se trata. Anima a las delegaciones que aún no han tenido la oportunidad de proporcionar respuestas a que lo hagan. En la última reunión, su delegación proporcionó una respuesta preliminar a la primera pregunta adicional, que se encuentra reflejada en el párrafo 25 y siguientes del acta, y confirma que no es necesario introducir cambios importantes en esa intervención.
- 32. El representante de la <u>Unión Europea</u> dice que, como hace poco tiempo que se ha hecho cargo de las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual y las adquisiciones en la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, una de las ventajas de ser nuevo en las negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas es que puede considerar desde una nueva perspectiva las cuestiones y los debates que han tenido lugar hasta este momento. Dice que su intervención abarcará tres partes. En primer lugar, se propone situar las negociaciones dentro del contexto global de negociación. En segundo lugar, analizará lo que considera ámbitos de convergencia incipientes, y en tercer lugar, intentará vincular algunas de las respuestas a las preguntas del Presidente con la propuesta planteada, en particular porque su delegación ha presentado respuestas detalladas a esas preguntas en el mes de junio.
- 33. Primero, con respecto al contexto global de negociación, el Director General, en su informe al CNC de fecha 19 de octubre, refiriéndose a la reunión del G-20 en Seúl, señaló que se esperaba que los dirigentes enviaran una señal política clara de que [estamos] preparados para entrar en la etapa final de las negociaciones de Doha. El Sr. Lamy dijo además que el objetivo del enfoque "cóctel" aplicado en Ginebra era alcanzar un nivel de ambición y de equilibrio que todos [pudiésemos] aceptar. Para ello era preciso, por supuesto, que se incluyeran todas las esferas. El representante de la Unión Europea considera que todas las delegaciones pueden aceptar esas ideas. Si quieren que el denominado cóctel de Ginebra sea bueno, debe contener todos los ingredientes. No puede faltar en absoluto un ámbito y un ingrediente del cóctel tan importante como los ADPIC. El cóctel sencillamente no tendría el mismo sabor y sería inaceptable para la mayoría de las delegaciones.
- 34. Con respecto a los avances en las otras esferas de negociación, su delegación considera que si se recibiese la señal de entrar en la etapa final, el Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria no estaría preparado para hacerlo. Por consiguiente, es importante seguir haciendo progresos concretos hacia el logro de un entendimiento común, lo que exige un esfuerzo de todos los Miembros. Este es el enfoque que la Unión Europea ha adoptado desde el principio, y que continúa aplicando. La posición de la delegación de la UE ha experimentado una importante evolución desde su solicitud original hasta las posiciones actualmente reflejadas en el documento TN/C/W/52, presentado en 2008 por dos tercios de los Miembros. Recuerda que un aspecto importante de ese documento es el intento de incluir elementos que son de interés para un amplio grupo de Miembros, incluidos los países desarrollados y en desarrollo. El hecho de que el documento cuente con el apoyo de 108 Miembros, tanto desarrollados como en desarrollo, es una clara prueba de que esta propuesta constituye el intento más serio por encontrar una posible zona de aterrizaje en estas negociaciones. Como todos saben, este objetivo requiere realizar progresos en las tres cuestiones relativas a los ADPIC. También desea señalar que todos los países que apoyan el documento TN/C/W/52 han modificado sus posiciones

iniciales para encontrar un terreno común. Si se desea lograr algún progreso, es hora de que los demás también evolucionen.

- 35. Con respecto al registro de indicaciones geográficas, dice que se han presentado tres documentos: el documento TN/IP/W/8, presentado por Hong Kong, China, el documento TN/IP/W/10/Rev.2, patrocinado por menos de 20 Miembros, y el documento TN/C/W/52, apoyado por 108 países. La propuesta que figura en el documento TN/C/W/52 sobre el proyecto de modalidades se expuso en julio de 2008 de manera muy detallada, ya que se presentó tanto oralmente, durante las reuniones del Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria, como por escrito. Se ha respondido a numerosas preguntas detalladas formuladas por los Miembros, por ejemplo en una comunicación de fecha 23 de febrero de 2009, en la que se proporcionó una versión escrita de los conceptos expuestos en las intervenciones orales formuladas por la delegación de las CE en las reuniones del Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria celebradas los días 4 y 5 de diciembre de 2008. En las reuniones posteriores, se ofrecieron más explicaciones. En suma, se intercambió una ingente cantidad de información y su delegación considera que ha ayudado a todos los Miembros a comprender mejor los aspectos técnicos de la propuesta que figura en el documento TN/C/W/52.
- 36. Su delegación apoya plenamente el enfoque del Presidente de proseguir los trabajos técnicos. Por tanto, en la última reunión complementó la información anteriormente proporcionada facilitando respuestas detalladas a las preguntas adicionales sobre las consecuencias o efectos jurídicos del registro. A su delegación le resulta difícil creer que aún queden muchas preguntas sin responder con respecto al contenido del documento TN/C/W/52. Sin embargo, está dispuesta a responder nuevamente a las preguntas que se planteen. Recuerda que algunos Miembros también prometieron proporcionar más información en futuras reuniones.
- 37. Dice que quisiera resaltar algunos elementos de las respuestas que, en su opinión, representan puntos de convergencia interesantes entre los Miembros. Primero, en la práctica, si no también en la esfera jurídica, las oficinas de marcas de fábrica o de comercio, al adoptar decisiones con respecto a la protección de las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio, sí consultan diversas fuentes de información y sí toman en cuenta esa información al formular sus decisiones. Tiene entendido que, por ejemplo, en Corea, los funcionarios tendrían plenamente en cuenta la información disponible en las bases de datos existentes, en Internet y en artículos de publicaciones internacionales. En el Japón, se consulta la base de datos del Arreglo de Lisboa y la información pertinente contenida en los registros de indicaciones geográficas de otros países. En los Estados Unidos, la Oficina de Patentes y Marcas utiliza la información pertinente que figura en la base de datos de marcas de fábrica o de comercio, que es de dominio público, así como fuentes en línea, otras bases de datos, periódicos, artículos de revistas, sitios Web, diccionarios, gacetas y fuentes similares.
- 38. En segundo lugar, los ordenamientos jurídicos nacionales también disponen la obligación de respetar los tratados internacionales en que son partes los Miembros. Como señaló la delegación de Chile en la última reunión, aunque no exista la obligación de consultar fuentes de información específicas, durante el proceso de registro se toman en cuenta todas las normas vinculantes, incluidos los tratados internacionales firmados por Chile que contengan disposiciones relativas a las indicaciones geográficas.
- 39. En tercer lugar, cree que todos los Miembros coincidirán en que se atribuye cierto peso a esa información. Asimismo, es razonable pensar que cierto grado de entendimiento común, alcanzado de mutuo acuerdo a nivel de la OMC, aseguraría en cierta medida la igualdad de condiciones en el plano internacional, y ése es precisamente el propósito de las negociaciones internacionales.
- 40. En cuarto lugar, a la luz de la información proporcionada por los Miembros que hicieron uso de la palabra en la última reunión, no se cuestiona que la carga de la prueba del carácter genérico durante el examen o la impugnación de un término protegido recaiga en la parte que presenta la

reclamación basada en el carácter genérico del término. Por consiguiente, su delegación opina que si el objetivo del Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria es alcanzar un entendimiento común acerca de la forma de tomar en cuenta la información del Registro, ésta es la forma en que los Miembros tendrían que estructurar el debate. Esto es absolutamente coherente con el enfoque del Presidente y con las preguntas que éste ha formulado a los Miembros acerca de la forma en que se incorporarían las propuestas en sus sistemas nacionales.

- 41. Con miras a seguir avanzando, su delegación sugiere examinar la forma en que los Miembros aplicarían las propuestas presentadas, centrándose, por ahora, en los documentos TN/IP/W/10/Rev.2 y TN/C/W/52. Los Miembros deberían estar en condiciones de ofrecer explicaciones no sólo con respecto a la aplicación de sus propias propuestas sino también de las otras propuestas que se han presentado, y dice que su delegación adoptará este enfoque en la presente reunión. Puesto que es importante identificar las divergencias y las posibles convergencias, es fundamental que el debate trascienda las meras explicaciones y que tenga realmente el objetivo de alcanzar un entendimiento común acerca de las consecuencias del Registro. Por tanto, sin perjuicio de la forma en que las propuestas se apliquen efectivamente en el futuro, presentará el punto de vista de la Unión Europea sobre el modo en que las propuestas presentadas por otros Miembros y su propia propuesta se aplicarían en la Unión Europea. Ambos aspectos son importantes y su delegación se ha esforzado por cumplir su tarea para facilitar la labor de los otros Miembros.
- 42. Empezando por la propuesta conjunta que figura en el documento TN/IP/W/10/Rev.2 y la forma en que se aplicaría en la Unión Europea, recuerda que la propuesta conjunta es bastante sucinta y no ha sufrido modificaciones de fondo desde que se presentó en 2002. Se realizaron algunas revisiones posteriores a fin de añadir copatrocinadores, pero no se introdujeron modificaciones sustantivas. En el marco de la propuesta conjunta, cada Miembro participante se compromete a que en sus procedimientos se prescriba la consulta de la base de datos, de conformidad con su legislación interna. Con respecto a los Miembros no participantes, en el párrafo 6 se anima a los Miembros a que, sin estar obligados a ello, consulten la base de datos. Los copatrocinadores de la propuesta conjunta han confirmado en forma oral que los Miembros participantes tomarían en cuenta la información del Registro de conformidad con su legislación interna. Dice que sería útil actualizar la propuesta conjunta a fin de detallar mejor el modo en que sus proponentes tendrían en cuenta el Registro y, tal vez, el peso que darían a la información.
- 43. Dice que, como ya se ha explicado en la última reunión, las indicaciones geográficas protegen los vinos y las bebidas espirituosas al nivel de la UE. Las solicitudes de IG para vinos y bebidas espirituosas son examinadas por los servicios de la Comisión, se someten a un procedimiento de impugnación y se registran si cumplen las condiciones establecidas. Si la Unión Europea fuera a participar en la base de datos prevista en la propuesta conjunta, ciertamente tendría que modificar el reglamento que rige el registro de las indicaciones geográficas. De conformidad con las nuevas disposiciones, al recibir una solicitud de IG de un grupo de productores procedentes de "Ruritania", para usar un ejemplo anterior, la Comisión consultaría la base de datos. Si Ruritania no participase en el Registro, no se encontraría ninguna información. Eso significaría que, en el caso de algunos grupos de productores, el Registro no sería de utilidad porque las autoridades públicas, por la razón que fuere, no han aprovechado la oportunidad de participar en el Registro.
- 44. Si, por otro lado, Ruritania sí participase en el Registro, los servicios de la Comisión encontrarían información sobre el Miembro notificante, el nombre de la indicación geográfica, el territorio donde se origina el vino o la bebida espirituosa y sobre si el nombre designa un vino o una bebida espirituosa. ¿Cómo tendría en cuenta esa información? Toda la información contenida en el Registro correspondería a los elementos básicos que actualmente deben acompañar a una solicitud de IG presentada en la Unión Europea. Su delegación ha llegado a la conclusión de que, en la Unión Europea, el Registro previsto en la propuesta conjunta constituiría una duplicación de la información ya proporcionada en la actualidad por los solicitantes y que, por ende, no aportaría ningún valor

añadido para la Unión Europea. En ese contexto, su delegación no ve la forma en que el Registro previsto en la propuesta conjunta cumpliría el mandato de facilitar la protección de las indicaciones geográficas.

- 45. Como también explicó en la última reunión, la Unión Europea ha establecido un sistema de marcas de fábrica o de comercio comunitarias en virtud del cual las marcas de fábrica o de comercio pueden registrarse directamente a nivel de la UE como título único que abarca todo el territorio de la Unión Europea. Las solicitudes de marcas de fábrica o de comercio las examina una agencia de la Unión Europea con sede en España. Si la Unión Europea fuera a participar en el Registro previsto en la propuesta conjunta, sería necesario modificar el reglamento relativo a las marcas de fábrica o de comercio de la UE o, al menos, las directrices de los examinadores de marcas de fábrica o de comercio, a fin de prever la consulta del Registro. Al recibir una solicitud de registro de marca de fábrica o de comercio, una marca colectiva o una marca de certificación, la oficina de marcas de fábrica o de comercio consultaría el Registro y encontraría información que trataría de conformidad con la legislación a que está sujeta. Por esta razón, la Unión Europea, junto con los otros copatrocinadores del documento TN/C/W/52, están a favor de la adopción de unas directrices comunes que establezcan la forma en que se ha de tener en cuenta la información contenida en el Registro. La propuesta del documento TN/C/W/52 ofrece algunas orientaciones al respecto.
- 46. En cuanto a la cuestión de cómo se aplicaría la propuesta del documento TN/C/W/52 en la Unión Europea, recuerda que su delegación ya ha explicado esa propuesta en detalle, tanto oralmente como por escrito. Sin embargo, está dispuesta a desarrollar elementos adicionales a fin de hacer avanzar los debates técnicos. Como ya se ha destacado, la ventaja de la propuesta del documento TN/C/W/52 es que expone claramente las consecuencias del Registro, a saber: i) que un nombre que figure en el Registro constituirá una prueba *prima facie* de que, en ese Miembro, la IG notificada se ajusta a la definición de indicación geográfica establecida en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC y ii) que las autoridades nacionales sólo considerarán los recursos a la excepción del carácter genérico establecida en el párrafo 6 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC que estén fundamentados.
- 47. Con respecto al registro de las indicaciones geográficas en la Unión Europea, la consulta y la forma de tener en cuenta el Registro se establecerían en el reglamento de la Unión Europea sobre las IG. Por ende, al examinar una solicitud de IG, los servicios de la Comisión consultarían el Registro. Puesto que el Registro previsto en el documento TN/C/W/52 sería para todos los Miembros de la OMC, todos tendrían la oportunidad de notificar al Registro sus indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas.
- 48. Al examinar una solicitud de IG, los servicios de la Comisión considerarían que, *prima facie*, una indicación geográfica consignada en el Registro se ajusta a la definición de indicación geográfica. Si surgiese alguna duda, podrían, de oficio o a instancia de parte, solicitar información complementaria. Además, tal como ya está previsto en la legislación de la UE, los servicios de la Comisión podrían, de oficio o a instancia de parte, considerar que una indicación geográfica de un tercer país cuyo registro se solicita es idéntica a un término genérico existente en la Unión Europea, y fundamentarían sus conclusiones. En función de todos esos elementos, y teniendo en cuenta además otros requisitos de la legislación relativa a las indicaciones geográficas, por ejemplo en relación con marcas de fábrica o de comercio anteriores, los servicios de la Comisión decidirían entonces si proteger o no la indicación geográfica en cuestión.
- 49. Por último, en lo que respecta a las consecuencias para las marcas de fábrica o de comercio, reitera que, una vez modificada la legislación pertinente o las directrices para los examinadores de marcas de fábrica o de comercio, la oficina de marcas de fábrica o de comercio consultaría el Registro. El Registro proporcionaría a los examinadores indicaciones claras sobre la naturaleza del

nombre que han de examinar, y éste sería tratado de conformidad con la legislación de la UE o la legislación interna del Estado miembro, según el caso.

- 50. Recuerda que la Unión Europea había deseado analizar las consecuencias de la aplicación de cada propuesta, no sólo las de la propuesta que patrocina la UE, sino también las de las propuestas apoyadas por otros Miembros. Confía en que los proponentes de las otras propuestas también participen debidamente en esa importante labor.
- 51. La representante de la <u>Argentina</u> recuerda que su delegación no apoya el paralelismo propuesto en el documento TN/C/W/52. Su delegación, como copatrocinadora de la propuesta conjunta, reitera su apoyo a dicha propuesta, que se ajusta al mandato del párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC y a lo dispuesto en el párrafo 18 de la Declaración de Doha. La propuesta conjunta ha tenido gran aceptación entre los Miembros de la OMC. En ella se propone el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas que facilitará la protección de las IG de vinos y bebidas espirituosas. Preserva la naturaleza territorial de los derechos de propiedad intelectual conferidos por las indicaciones geográficas. De conformidad con el párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, la participación en el Registro es estrictamente voluntaria. Esto también significa que la propuesta conjunta toma en consideración el trato especial y diferenciado, puesto que cada Estado Miembro puede decidir si participar o no.
- 52. Dice que la delegación de la Unión Europea aún no ha explicado la forma en que el trato especial y diferenciado estaría previsto en el marco de la propuesta del documento TN/C/W/52. Además, la participación obligatoria prevista en esa propuesta no es aceptable para su delegación. De conformidad con los procedimientos aplicables a los Miembros participantes de pleno derecho, previstos en el párrafo 5 de la propuesta conjunta, cada Miembro garantizará que sus procedimientos contemplen la consulta de la base de datos al adoptar decisiones relativas a la protección de marcas de fábrica o de comercio o de indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas en consonancia con su legislación interna. Con respecto a la propuesta del documento TN/C/W/52, el efecto jurídico de la prueba *prima facie*, la naturaleza extraterritorial de la propuesta y la inversión inherente de la carga de la prueba no son aceptables para su delegación.
- 53. La representante de <u>Suiza</u> dice que su delegación considera que el enfoque del Presidente es una muy buena forma de hacer que los Miembros comprendan mejor las propuestas presentadas y las prácticas nacionales vigentes. Las respuestas de su delegación a las dos preguntas adicionales, presentadas en la última reunión, han quedado registradas en los párrafos 39 a 43 del acta, por lo cual no es necesario reiterarlas. Sin embargo, desea subrayar que las respuestas allí reflejadas no se aplican sólo a las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas sino a todos los productos en Suiza.
- Para aclarar algunos otros aspectos dice que actualmente las diferentes autoridades suizas encargadas de adoptar decisiones sobre la protección de indicaciones geográficas o de marcas de fábrica o de comercio están obligadas a consultar instrumentos que constituyen fuentes de derecho y a aplicar la información y las obligaciones contenidas en esas fuentes, que incluyen leyes nacionales, órdenes y reglamentos elaborados sobre la base de esas leyes nacionales, y tratados internacionales. Todas esas fuentes de derecho contienen información sustantiva sobre las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio que son objeto de examen. Las disposiciones relativas a la obligación de consultar no sólo remiten a esos instrumentos, sino que también especifican las consecuencias jurídicas que se derivan del examen de la información que figura en esos instrumentos para determinar si un término debe protegerse o no. Si es necesario en un caso particular, las autoridades nacionales consultan otras fuentes de información, como diccionarios, Internet, atlas y bases de datos, a fin de formular una decisión fundamentada. En los procedimientos que se proponen, también se prevé la posibilidad de que determinados organismos formulen observaciones o

proporcionen información, que las autoridades tendrán en cuenta de conformidad con las normas de procedimiento aplicables en cada caso concreto.

- 55. Esto también significa que en caso de que hubiera nuevas fuentes de información, no habría ninguna obligación jurídica nacional de consultarlas y de tenerlas en cuenta. Según la información recibida, ésta es la situación actual no sólo en Suiza sino también en muchos otros países. Por estos motivos, no basta con que la propuesta W/10 cree la obligación de consultar la información contenida en el Registro; los Miembros deben añadir información complementaria. La propuesta del documento TN/C/W/52 ofrece una solución a este problema. Crea la obligación de consultar y tener en cuenta la información del Registro sin impugnar el principio de la territorialidad, puesto que la decisión final sobre si proteger una IG o no queda en manos de las autoridades nacionales. Con respecto a las sanciones, invita a los Miembros a consultar las respuestas que su delegación proporcionó en la última reunión sobre las diferentes formas de recurrir contra las decisiones en Suiza.
- 56. Para concluir, recuerda que la propuesta del documento TN/C/W/52 también abarca las otras dos cuestiones relacionadas con los ADPIC, que son la extensión de las IG y el requisito de divulgación del país que aporta/la fuente de los recursos genéticos, las cuales, como ha señalado otra delegación, constituyen ingredientes esenciales para lograr un cóctel satisfactorio. Dice que el documento TN/C/W/52, habida cuenta del amplio apoyo que ha cosechado, la flexibilidad que contiene y las concesiones que representa, en comparación con las posiciones iniciales sobre el Registro, es una propuesta importante que debería tenerse en cuenta en el curso de esta negociación.
- 57. La representante del <u>Brasil</u> reafirma el apoyo de su delegación a la propuesta del Presidente sobre la forma de llevar adelante la labor del Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria y dice que su delegación espera poder participar pronto en debates sustantivos. Recuerda la posición de su delegación, que apoya la consideración simultánea, paralela y conjunta de las tres cuestiones relativas a los ADPIC, que son el Registro de indicaciones geográficas, la extensión de las indicaciones geográficas y la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB. Por esta razón, el Brasil apoya firmemente el documento TN/C/W/52, que es, a su juicio, una propuesta incluyente y equilibrada. La propuesta refleja el sincero esfuerzo de 108 Miembros de cumplir con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo. Su delegación apoya los parámetros de procedimiento y de fondo recogidos en la propuesta sobre las modalidades. Dice que el documento TN/C/W/52 muestra una evolución positiva de algunos Miembros a partir de sus posiciones anteriores para poner fin al estancamiento que existe desde hace tantos años.
- 58. El representante de los <u>Estados Unidos</u> dice que su delegación valora el establecimiento del sistema multilateral de notificación y registro como parte del todo único y está firmemente resuelta a cumplir el mandato. Su delegación está dispuesta a seguir cooperando y reflexionando creativamente con los otros Miembros sobre la mejor manera de alcanzar ese objetivo. La posición de su delegación en la negociación y su opinión sobre los ingredientes del "cóctel de Ginebra" son bien conocidas. Sigue considerando que con esos ingredientes se creará el cóctel más satisfactorio para todos los Miembros.
- 59. Los Estados Unidos, como uno de los numerosos copatrocinadores de la propuesta conjunta que figura en el documento TN/IP/W/10/Rev.2, siguen apoyando ese texto por ser el mejor medio para que el Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria pueda cumplir el mandato de la negociación. Su delegación considera que la propuesta conjunta es la base adecuada para continuar la labor del Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria, y la más prometedora desde el punto de vista de una rápida conclusión de esa labor.
- 60. Los Estados Unidos siguen manteniendo con firmeza la posición de que el sistema de registro no debe entrañar ninguna presunción jurídica, sino que, por el contrario, ha de limitarse, como

establece claramente el mandato, a facilitar la protección de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas por medio de un sistema de información transparente.

- 61. Expresa su agradecimiento al nuevo delegado de la UE por el esfuerzo que pone en concentrarse en los aspectos positivos de la convergencia y sinceramente espera con interés colaborar con él y con su delegación, así como con otras delegaciones, para proseguir los trabajos. Si bien no coincide con algunos de los elementos que ha descrito el delegado de la UE, como el peso atribuido a las indicaciones geográficas incluidas en el Registro debido a la determinación unilateral de un Miembro basada en hechos que existen en su jurisdicción, conviene en que, para hacer avanzar los trabajos, sería útil concentrarse en la aplicación práctica de las propuestas que figuran en los documentos TN/IP/W/10/Rev.2 y TN/C/W/52 en el contexto de sus respectivas jurisdicciones. En ese sentido, como ya se ha dicho, la propuesta conjunta es el mínimo denominador común para la negociación y por tanto debería constituir el punto de partida de los esfuerzos desplegados por el Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria para avanzar.
- 62. En la última reunión del Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria, los Estados Unidos se sumaron a otros Miembros que proporcionaron respuestas a las preguntas adicionales del Presidente. Sus respuestas se reproducen en el acta de la reunión que figura en el documento TN/IP/M/26, por lo cual se abstendrá de repetirlas. En esta reunión, ha expresado el deseo de escuchar las respuestas de otros Miembros a las preguntas formuladas por el Presidente. También ha tomado nota de la constructiva sugerencia de la delegación de la Unión Europea de que los Miembros relacionen sus respuestas con las dos propuestas. Su delegación desea poner en práctica esa útil idea. Sin embargo, para explicar la forma en que los Estados Unidos aplicarían la propuesta del documento TN/C/W/52, su delegación necesita comprender los requisitos de la propuesta en términos prácticos. Confía en que, una vez que los diversos proponentes del documento TN/C/W/52 hayan explicado de qué manera responderían a las preguntas del Presidente sobre el modo en que ellos mismos aplicarían la propuesta, su delegación estará en mejores condiciones para responder a esas preguntas.
- 63. Mientras tanto, como sugirió su delegación en el mes de junio, para comprender las propuestas planteadas sería útil responder a varias preguntas complementarias:
 - a) Cuando se considera si una indicación geográfica tiene derecho a protección como marca de fábrica o de comercio o en el marco de otro sistema de protección, ¿qué fuentes de información tienen en cuenta los organismos nacionales competentes?
 - b) ¿Existe alguna constancia de la información que se considera o se tiene en cuenta al adoptar una decisión?
 - c) De ser así, ¿está la información en los expedientes de examen a disposición del público?
 - d) ¿Cuándo puede un tercero proporcionar información que no se haya tenido en cuenta y hacer que se modifique la decisión?
 - e) ¿Puede servir de base esa información para adoptar una decisión?
 - f) ¿Tienen los Miembros medidas para garantizar que los funcionarios o examinadores responsables tengan en cuenta la información pertinente? ¿Cuáles son esas medidas?
- 64. En sus respuestas anteriores, su delegación ha explicado las fuentes de información que utilizan las autoridades nacionales competentes, y eso constituye su respuesta a la pregunta a).

- 65. Con respecto a la pregunta b), la respuesta de su delegación es afirmativa. Se mantiene un expediente completo de la decisión adoptada.
- 66. La respuesta a la pregunta c) es que el registro electrónico de las fuentes de información utilizadas por el examinador se encuentra en el expediente electrónico junto con el registro de la búsqueda de marcas en conflicto, las medidas oficiales y todas las cuestiones conexas. El público puede acceder a los registros contenidos en el expediente electrónico en el sitio Web de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), en la dirección http://www.uspto.gov/, y mediante la aplicación Trademark Documentation Retrieval ("TDR"), un programa de acceso a datos relacionados con marcas de fábrica o de comercio, en la dirección http://tmportal.uspto.gov/external/portal/tow. A su delegación le interesa saber si otros Miembros hacen lo mismo o están dispuestos a hacerlo en relación con la respuesta que el orador acaba de proporcionar a la pregunta de si la información en los expedientes de examen está a disposición del público.
- 67. Con respecto a la pregunta d), dice que un tercero puede presentar información en cualquier momento, pero que un escrito de protesta presentado antes de la publicación sólo se tiene en cuenta si se determina que la prueba es pertinente y que puede constituir un motivo suficiente para la denegación del registro en el marco de un examen *ex parte*. Una vez efectuada la publicación, para que el escrito de protesta sea aceptado, es decir, para conseguir que la cuestión vuelva a ser examinada, la persona que protesta debe presentar pruebas que justifiquen la denegación del registro tales que hagan que la publicación de la marca sin examinar la cuestión y las pruebas presentadas en el escrito de protesta constituya un error indiscutible de la USPTO.
- 68. Con respecto a la pregunta e), la respuesta es afirmativa. La información proporcionada en un escrito de protesta puede constituir la base de una decisión. Por ejemplo, si el Comisionado adjunto acepta un escrito de protesta presentado con anterioridad a la publicación de la marca, el examinador toma en consideración la información o la prueba presentada mediante el escrito de protesta, pero no está obligado a denegar el registro sobre la base de ese escrito de protesta (véase la disposición TMEP §1715.02b)). Si el escrito de protesta se presenta y es aceptado después de la publicación de la marca, el examinador debe dictar la denegación o determinar los requisitos que se deben cumplir, salvo en circunstancias excepcionales (véase la disposición TMEP §1715.03d)). Por ende, existen efectivamente oportunidades para reexaminar los hechos pertinentes por iniciativa de un tercero. Su delegación sigue interesada en saber si los hechos ignorados pueden servir como base para adoptar decisiones en otras jurisdicciones.
- 69. En relación con la pregunta f), que complementa las dos preguntas adicionales del Presidente, dice que, además del procedimiento basado en el escrito de protesta, hay dos procedimientos que un tercero puede utilizar para influir en el registro inicial o en la continuación del registro de una marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos. Estos procedimientos *inter partes* corresponden a la competencia del tribunal administrativo de la USPTO, la Junta de Litigios y Recursos en materia de Marcas, y se conocen como procedimientos de oposición y cancelación.
- 70. Concluye diciendo que, a la luz de las aclaraciones precedentes, puede decirse que los procedimientos vigentes en los Estados Unidos constituyen un sólido conjunto de procedimientos que permiten impugnar las decisiones, por ejemplo interponiendo recursos o iniciando procedimientos administrativos, incluido el de oposición. Como en el caso de Australia, los sistemas que ha descrito en esta reunión y en la reunión celebrada en junio aseguran en alto grado la rendición de cuentas, la posibilidad de presentar recursos y el acceso público a los datos. Por otra parte, también hay consecuencias ya que, como cualquier juez o abogado examinador podría explicar, nadie desea que sus decisiones sean revocadas. Espera que la explicación del sistema vigente en los Estados Unidos haya sido de utilidad y confía en que, en la presente reunión y en los debates futuros, los Estados Unidos puedan comprender del mismo modo los sistemas de los otros Miembros.

- 71. El representante de <u>China</u> dice que desea invitar al Presidente a que precise en mayor medida la pertinencia de las preguntas adicionales teniendo en cuenta la dirección que llevan los debates del Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria y a que imparta orientación para las negociaciones futuras a partir de las respuestas ya proporcionadas por numerosos Miembros.
- 72. China, como copatrocinadora del documento TN/C/W/52, solicita que las tres cuestiones relativas a los ADPIC, que son la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB, la extensión de las indicaciones geográficas y el registro de indicaciones geográficas, se promuevan en paralelo. En este contexto, desea solicitar que las consultas del Director General sobre la extensión de las indicaciones geográficas y la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB sigan realizándose con la misma frecuencia que las reuniones del Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria. Además, el registro de indicaciones geográficas debería abarcar todos los productos, a fin de evitar nuevas discriminaciones contra los productos diferentes de los vinos y las bebidas espirituosas. La posición de su delegación con respecto a la cuestión del trato especial y diferenciado no ha cambiado.

Segunda pregunta adicional²

- 73. El representante de <u>Nueva Zelandia</u> dice que abordará la segunda pregunta por una vía lateral, es decir, respondiendo a la declaración formulada por la UE anteriormente, la cual, en su opinión, abarca las dos preguntas adicionales del Presidente.
- 74. En relación con la primera parte de la declaración de la UE, dice que el hecho de entablar debates sobre cuestiones más amplias, retóricas y políticas no ayuda a hacer avanzar las negociaciones. Precisamente para evitar ese tipo de debates, el Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria se esfuerza por centrarse en ámbitos en los que pueda examinar los sistemas nacionales, con el fin de que, a la larga, se logre tener un diálogo más fructífero. Piensa que eso se está logrando. Considera que la última reunión, celebrada en junio, fue satisfactoria gracias a las preguntas adicionales del Presidente. Ese proceso debería continuar. Si se plantean cuestiones que no están comprendidas en el mandato, como ha hecho la Unión Europea, entonces Nueva Zelandia desearía hablar, por ejemplo, sobre las subvenciones para el acceso a los mercados agrícolas, lo cual obviamente no ayudará a impulsar el proceso.
- 75. La segunda parte de la declaración formulada por el representante de la UE es más positiva y representa un esfuerzo de buena fe para identificar algunas esferas de convergencia incipientes. Si bien coincide con las dos primeras esferas identificadas, al igual que el representante de los Estados Unidos, aún no está convencido de que haya opiniones comunes con respecto al peso que se ha de atribuir a la información del Registro. Como ha quedado claro en el acta de la reunión celebrada en junio (documento TN/IP/M/26), en el sistema de Nueva Zelandia el peso de las pruebas se ha de evaluar caso por caso. Su delegación actuaría con cautela en lo que se refiere a determinar con anticipación el peso de las pruebas, y por ende imprimirles un sesgo, sobre todo si las pruebas proceden de una decisión unilateral adoptada en otra jurisdicción.
- 76. La cuarta esfera de convergencia posible se relaciona con el carácter genérico. El orador cree que el representante de la Unión Europea ha dicho que no se cuestiona que la carga de la prueba del carácter genérico recaiga en la parte que presenta la reclamación basada en el carácter genérico. Hasta cierto punto, esto es verdad. Como se desprende del acta de la reunión de junio, su delegación explicó cómo funciona el sistema en Nueva Zelandia cuando un tercero se opone a una solicitud o

² "En los procedimientos nacionales relativos a la protección de las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio, ¿qué nivel de justificación se exige actualmente para plantear la cuestión del carácter genérico de un término y en quién recae la carga de la prueba del carácter genérico o no genérico:

a. durante el proceso de solicitud de la protección de un término; o

b. si se impugna un término protegido?"

pretende revocar una marca de fábrica o de comercio basándose en el carácter genérico. En esa situación, el tercero soporta la carga de la prueba. Sin embargo, como se refleja en el párrafo 81 del documento TN/IP/M/26, su delegación también dijo que "normalmente" el solicitante tiene que demostrar al examinador que no existen motivos que impidan la inscripción de una marca en el registro, como, por ejemplo, el carácter genérico. En el sistema de Nueva Zelandia, el solicitante tiene que demostrar mediante pruebas que el término no es genérico. Así parece ser el caso también en Suiza: como se indica en el párrafo 108 del documento TN/IP/M/26, el representante de Suiza dijo que el solicitante de la IG ha de aportar la prueba del carácter genérico o no genérico de una indicación geográfica. Esa declaración lo tranquiliza, porque indica que en Suiza hay un equilibrio adecuado, al menos en la consideración de las indicaciones geográficas y los términos genéricos. Dicho esto, señala que no le queda claro si la actual carga de la prueba realmente se refleja en la propuesta patrocinada por Suiza, puesto que su representante dijo, en el párrafo 109 del acta, que la obligación de justificar el carácter genérico de un término debe incluirse en el futuro Registro. Pide que la delegación de Suiza aclare su posición.

- 77. Por último, dice que la sugerencia formulada por la Unión Europea de que los Miembros examinen la forma en que podrían ponerse en práctica las dos propuestas planteadas puede ser constructiva y que indudablemente ha surgido del debate basado en hechos planteado por las preguntas adicionales del Presidente. En ese contexto, reconoce que los Miembros han entablado con anterioridad un satisfactorio proceso de preguntas y respuestas relacionadas con las propuestas apoyadas por la Unión Europea, Suiza y otros Miembros. Sin embargo, no considera que ese diálogo basado en preguntas y respuestas pueda verdaderamente reemplazar una propuesta jurídica debidamente elaborada. Si su delegación tuviese que examinar la manera de aplicar esa propuesta, sería útil contar con una versión más detallada de la propuesta del documento TN/C/W/52 o, al menos, que un gran número de los Miembros que apoyan esa propuesta explicaran la forma en que la aplicarían. Si bien algunas delegaciones han descrito el modo en que pondrían en práctica la denominada "propuesta mayoritaria", desearía escuchar las opiniones de otros copatrocinadores.
- 78. El representante de <u>Chile</u> recuerda que su delegación respondió a la primera pregunta en la reunión celebrada en junio, por lo cual sencillamente invita a los Miembros a consultar las declaraciones que formuló en ese momento y se centrará en la segunda pregunta adicional.
- La Ley de Propiedad Industrial Nº 19.039 de Chile establece que los términos genéricos no pueden registrarse como marcas de fábrica o de comercio ni como indicaciones geográficas. Con respecto a las marcas de fábrica o de comercio, el párrafo e) del artículo 20 de la Ley estipula que las expresiones o signos empleados para indicar el género de los productos o servicios, así como los que sean de uso general en el comercio para designar ciertos bienes o clases de bienes, o ciertos servicios o tipos de servicios, no pueden registrarse como marcas de fábrica o de comercio. En lo que respecta a las indicaciones geográficas, el artículo 95 de la misma Ley establece que los signos o expresiones que sean indicaciones comunes o genéricas, esto es, los considerados como tales por los conocedores de la materia o por el público en general, no pueden reconocerse como indicaciones geográficas. El procedimiento de registro de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas es administrado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y la cuestión del carácter genérico de un término la determina el Instituto. El carácter genérico de un término puede también ser impugnado en un procedimiento de oposición por cualquier parte interesada. En ese caso, la parte que presenta la oposición debe justificar la causa de la acción o proporcionar otros antecedentes relacionados con la naturaleza genérica del término, para que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial pueda realizar un análisis más detenido.
- 80. Con respecto a la carga de la prueba del carácter genérico, mencionada en la segunda pregunta adicional, dice que, en el caso de las solicitudes de registro de marcas de fábrica o de comercio, que corresponden a la esfera de competencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, la cuestión de la posibilidad de registro de un término es determinada por el Instituto. En principio,

los solicitantes deben cumplir las prescripciones a fin de garantizar que el término reúna las condiciones necesarias para el registro. Una de las prescripciones es que el término que se desee registrar no sea un término genérico. La situación es diferente cuando la marca de fábrica o de comercio o la indicación geográfica ya ha sido registrada y se encuentra protegida. En ese caso, la carga de probar que el término registrado tiene carácter genérico recae en la parte que alega el carácter genérico. Para impugnar un registro se puede presentar un recurso ante el Instituto o iniciar acciones de otro tipo.

- 81. El representante de <u>Tailandia</u> dice, con respecto a la segunda pregunta adicional, que su país define los nombres genéricos como nombres comúnmente utilizados para identificar un tipo particular de bienes que se encuentra definido en el inventario de la Ley sobre la Protección de Indicaciones Geográficas de 2003. Durante el proceso de solicitud de protección de una IG, la carga de probar el carácter genérico o no genérico recae en los solicitantes. Si se impugna un término protegido, la carga de probar el carácter genérico o no genérico recae en la persona que impugna el término.
- 82. El representante del <u>Japón</u> recuerda que, en la última reunión, su delegación formuló una breve observación sobre la segunda pregunta adicional del Presidente y desea complementar la información facilitada. A fin de hacer avanzar la negociación, la observación del Japón sobre la segunda pregunta adicional debería considerarse teniendo presentes las propuestas presentadas al Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria. En particular, debería tenerse presente la propuesta sobre las modalidades del documento TN/C/W/52 porque en ella figura un elemento pertinente: la propuesta dice que "las autoridades nacionales sólo considerarán los recursos a la excepción del carácter genérico establecida en el párrafo 6 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC que estén fundamentados". Esa frase demuestra que la carga de la prueba que recae en la persona que desea proteger una indicación geográfica constituye una cuestión pertinente. Por esa razón, desea explicar el sistema japonés desde dos puntos de vista: el de una persona que desea proteger una indicación geográfica y el de una persona que se opone a esa protección.
- 83. Las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas están protegidas por la "Norma relativa al contenido de las indicaciones geográficas", basada en la Ley relativa a las asociaciones de empresas de bebidas alcohólicas y medidas para la recaudación del impuesto sobre las bebidas alcohólicas. Con arreglo a este sistema, no se exige inicialmente a la persona que solicita protección para una indicación geográfica que justifique que la IG no es idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el Japón. Eso no significa que el sistema jurídico japonés prohíba a la persona que se opone a la protección proporcionar información que demuestre que la IG que se quiere proteger probablemente sea idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el Japón.
- 84. La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio del Japón no exige inicialmente a la persona que solicita la denegación de protección, la invalidación o la cancelación de una marca de fábrica o de comercio con una IG con el fin de proteger la indicación geográfica, que justifique que la IG que se quiere proteger no es un término genérico. Durante el examen de la marca de fábrica o de comercio, un tercero puede aportar información sobre el carácter genérico de una marca de fábrica o de comercio como aquella para la que se solicita el registro. Una vez efectuado el registro, un tercero puede iniciar un procedimiento de oposición o de invalidación y presentar la cuestión del carácter genérico de las marcas de fábrica o de comercio registradas ante una junta de apelaciones.
- 85. La representante del <u>Taipei Chino</u> dice que su delegación, como copatrocinadora de la propuesta conjunta, favorece el establecimiento de un sistema multilateral que esté comprendido en el mandato de la Declaración de Doha y del Acuerdo sobre los ADPIC. Como ha señalado en anteriores reuniones, su delegación cree firmemente que la propuesta conjunta es la solución que responde de forma más adecuada al mandato, sobre todo por el carácter voluntario de la participación y porque impone una carga menor a los Miembros participantes.

- 86. En respuesta a la pregunta adicional 2.a, dice que el examinador que rechaza una solicitud de marca de fábrica o de comercio está obligado a presentar motivos y pruebas suficientes, lo que significa que la carga de la prueba recae en el examinador. En lo que respecta al nivel de justificación que actualmente se requiere, el examinador debe fundamentar su decisión con elementos de prueba claros y convincentes. En respuesta a la pregunta adicional 2.b, la persona que impugna una marca de fábrica o de comercio registrada debe soportar la carga de probar sus alegaciones. Se ha de presentar al titular de la marca de fábrica o de comercio un documento escrito que contenga los motivos de la impugnación y las respectivas pruebas justificativas, a fin de que pueda examinar esos elementos para su defensa y presentar pruebas en contrario. También en este caso, los motivos y las pruebas que se presenten para justificar la impugnación deben ser adecuadas para probar las reclamaciones de manera clara y suficiente.
- 87. La representante de <u>Australia</u> dice que su delegación comparte las opiniones expresadas por la Unión Europea en el sentido de que es de lamentar que el Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria aún no esté en condiciones de entrar en la etapa final de las negociaciones. En opinión de su delegación, la capacidad del Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria para emprender el trabajo técnico que es fundamental para alcanzar la etapa final lamentablemente se ha visto menoscabada por la insistencia de algunos Miembros en vincular la cuestión del registro a otras cuestiones no relacionadas con el tema y que no constituyen aspectos comprendidos en el mandato del Programa de Doha para el Desarrollo.
- 88. La ausencia de textos de negociación es otro factor que limita el avance de la labor del Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria. Su delegación expresa desde hace mucho su frustración por el hecho de que algunos Miembros no estén dispuestos a presentar al Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria propuestas formales que sean coherentes con el mandato y cuyo nivel sea comparable al de la propuesta conjunta. Si lo hiciesen, se aclararía la situación de las diferentes ideas expresadas y de los documentos distribuidos, y se podría entablar un debate técnico efectivo en torno a un texto. Esto permitiría al grupo de negociación cumplir el mandato de la manera más eficaz posible.
- 89. Su delegación considera que la participación activa de todos los Miembros en los debates técnicos es la forma más eficaz de identificar esferas de convergencia fundamentales para hacer avanzar la labor del Comité. Acoge con satisfacción los esfuerzos hechos por la Unión Europea en ese sentido, pero no coincide necesariamente con sus opiniones acerca del contenido de las posibles esferas de convergencia. Se pregunta si un debate técnico más extenso les permitirá alcanzar esas esferas de convergencia en el futuro.
- Teniendo presente esa idea, proporcionará más detalles sobre la respuesta a la segunda pregunta adicional del Presidente. Con respecto a la cuestión de la justificación del carácter genérico, en Australia, más que definir el carácter genérico de un término como algo que necesita justificación, el hecho de que el término sea un nombre común que designa un bien o un servicio justifica que ese término no pueda distinguir el bien o el servicio en cuestión; dicho en otras palabras, justifica que no se pueda registrar ese término como una marca de fábrica o de comercio. En Australia, el carácter genérico por lo general es determinado por un tribunal, por ejemplo en el caso de una marca de fábrica o de comercio registrada que es impugnada por otra parte que considera que ha perdido su pertinencia como marca de fábrica o de comercio o que ha llegado a ser de aceptación general como término genérico en el sector comercial pertinente. La legislación en materia de marcas de fábrica o de comercio no contiene disposiciones explícitas relativas al nivel de justificación que se exige para plantear la cuestión del carácter genérico. Durante el proceso de solicitud de la protección de un término, si el examinador de marcas de fábrica o de comercio determina que existen motivos para la denegación porque la indicación es un término común o un término genérico, el solicitante puede intentar refutar el motivo de la denegación aportando información suficiente para persuadir al examinador de que el signo no es genérico. Esto significa que, al igual que en el procedimiento

aplicado en Nueva Zelandia y, según ha entendido, en Suiza, la carga de la prueba recae en el solicitante. En términos prácticos, una vez identificado el motivo, recae en el solicitante la carga de demostrar que el signo no es de carácter genérico. Cuando una marca de fábrica o de comercio ha sido aceptada, los terceros pueden impugnar la aceptación de esa marca. En Australia, recae sobre el oponente la carga de persuadir al funcionario de que la marca es un término común o genérico.

- 91. Con respecto a la impugnación de términos protegidos en el marco del sistema australiano aplicable a las marcas de fábrica o de comercio, para impugnar una indicación geográfica registrada con arreglo al sistema de marcas de fábrica o de comercio es preciso iniciar una acción judicial y, en tal caso, la parte que presenta la impugnación tiene que demostrar que el término es genérico, ya que inicialmente existiría la presunción de validez a favor de la marca de fábrica o de comercio registrada. Sólo un tribunal puede dictar una constatación firme del carácter genérico de una marca de fábrica o de comercio, normalmente como consecuencia de una demanda de anulación. Una determinada persona o el registrador de marcas de fábrica o de comercio puede presentar una solicitud a un tribunal predeterminado para modificar o anular una marca de fábrica o de comercio registrada si llega a ser de aceptación general en el sector comercial pertinente como signo o término que describe o es el nombre de un artículo, sustancia o servicio determinado.
- 92. Para concluir, dice que su delegación espera con interés recibir de todos sus interlocutores comerciales explicaciones igualmente detalladas sobre sus prácticas, con respecto a las preguntas adicionales del Presidente y con respecto a las propuestas que apoyan.
- 93. El representante de la <u>Unión Europea</u> dice que el representante de Nueva Zelandia, que no deseaba responder a la primera parte de su declaración inicial, en realidad había respondido bien. Su intención, que no fue interpretada con entera exactitud, no era introducir otras cuestiones en ese contexto, sino tan sólo recordar útilmente a las delegaciones que no están negociando en el vacío sino en un contexto más amplio.
- 94. Con respecto a la segunda pregunta adicional, dice que se abstendrá de reiterar lo dicho por su delegación en junio y que sencillamente invita a los Miembros a que consulten los párrafos 88 a 93 del acta de la reunión celebrada en junio. Señala que formulará algunas observaciones complementarias.
- 95. En relación con las preguntas complementarias planteadas por la delegación de los Estados Unidos, dice que su delegación respondió a la mayoría de esas preguntas en junio y que invita a la delegación de los Estados Unidos a consultar los subpárrafos 9 a 15 del acta de esa reunión. Su delegación se comunicará nuevamente con los colegas para ver si hay elementos adicionales que se pudieran compartir en la próxima reunión.
- 96. En respuesta a la declaración de Australia, dice que ha entendido que la carga inicial recae en el examinador de marcas de fábrica o de comercio y sólo una vez que el examinador ha formulado una determinación, pasa la carga de la prueba a la persona que impugna la determinación. Agradecería que Australia aclare este punto. Si lo que comprendió inicialmente es correcto, considera que hay convergencia, como señaló en su anterior declaración.
- 97. El representante del <u>Canadá</u> dice que su delegación apoya las observaciones formuladas por las delegaciones de Nueva Zelandia, los Estados Unidos, Australia y otras delegaciones con respecto a la utilidad de contar con una propuesta técnica sustantiva de los copatrocinadores de la propuesta TN/C/W/52. En anteriores reuniones del Consejo de los ADPIC, su delegación demostró cómo se aplicaría la propuesta conjunta a nivel nacional, en el Canadá. Su delegación había aprovechado la ocasión para intentar hacer lo mismo con la propuesta del documento TN/C/W/52, pero no le fue posible porque se trata de una propuesta sobre modalidades y, como tal, está incompleta desde el punto de vista técnico. Una propuesta debería incluir todos los elementos pertinentes y no dejarlos

para futuros debates, por ejemplo los elementos relativos a la notificación. Reitera la necesidad de contar con una propuesta técnica sustantiva de los copatrocinadores del documento TN/C/W/52, y con otros datos técnicos que puedan surgir de preguntas como las que el Presidente ha planteado al Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria.

- 98. Con referencia al párrafo 88 del acta de reunión que figura en el documento TN/IP/N/26, donde la Unión Europea indicó que, en el marco de su propuesta sobre el carácter genérico, la parte que formula una reclamación debe presentar una demostración clara y suficiente para que la otra parte tenga la posibilidad de responder, desea saber, con respecto a la segunda pregunta adicional, si existen o no criterios o directrices que establezcan qué constituye una demostración clara y suficiente.
- 99. Con referencia al párrafo 90 de la misma acta, donde se indica que, de conformidad con la comunicación de la UE, los terceros pueden presentar objeciones "debidamente justificadas", pregunta a la delegación de la Unión Europea qué constituiría una objeción debidamente justificada.
- 100. El representante de los <u>Estados Unidos</u> dice que, con respecto a la segunda pregunta adicional formulada por el Presidente, invita a las otras delegaciones a consultar la intervención efectuada por su delegación en la reunión de junio del Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria, reflejada en el párrafo 110 del acta de esa reunión.
- 101. En respuesta a la observación del representante de la Unión Europea de que su delegación ha respondido a la mayoría de las preguntas planteadas por los Estados Unidos, pregunta si la delegación de la UE podría facilitar la información que corresponde a cada pregunta complementaria de manera más precisa. Esto sería útil para las otras delegaciones, particularmente con respecto a la cuestión de la existencia de una constancia de la información, del acceso a esa información por el público, y el formato en que se pondría a disposición esa información. Opina también que las respuestas a las preguntas planteadas por el representante de Nueva Zelandia serían útiles en ese sentido.
- 102. El representante del <u>Perú</u> dice que, de conformidad con la legislación peruana, los términos genéricos no pueden registrarse como indicaciones geográficas ni como marcas de fábrica o de comercio. En el momento de evaluar la solicitud de registro, el examinador toma en cuenta todas las fuentes de información. Las determinaciones se pueden impugnar tanto a nivel administrativo como judicial. Además, si se plantea una oposición a la solicitud, el oponente está obligado a justificar la reclamación basada en el carácter genérico. Las decisiones relacionadas con las oposiciones también pueden impugnarse mediante procedimientos administrativos y judiciales.
- 103. La representante de <u>Suiza</u> dice que no repetirá las respuestas que proporcionó a la segunda pregunta en junio. Al respecto, remite a los párrafos 108 y 109 del acta que figura en el documento TN/IP/M/26.
- 104. Con respecto a las observaciones formuladas anteriormente por otros oradores, recuerda que, en la propuesta del documento TN/C/W/52, los proponentes presentaron un texto que contiene un proyecto de modalidades y de principios porque, durante los debates detallados basados en propuestas anteriores habían constatado que no les era posible avanzar porque no podían ponerse de acuerdo sobre cuestiones de principio. Si el Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria fuera a reanudar el examen de los detalles, la oradora no cree que sea posible avanzar sin antes llegar a un acuerdo sobre determinados principios generales para el sistema multilateral. Por esa razón, será necesario seguir trabajando sobre las cuestiones de principio contenidas en el documento TN/C/W/52, a fin de aclarar las cosas para el Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria.
- 105. Con respecto a las observaciones formuladas por el representante de Nueva Zelandia en relación con su intervención en la reunión de junio, dice que, a nivel nacional, al examinar una solicitud de registro de indicaciones geográficas, las autoridades competentes toman debidamente en

cuenta la cuestión del carácter genérico antes de registrar las indicaciones. Se congratula de que la delegación de Nueva Zelandia haya reconocido que las autoridades suizas llevan a cabo ese examen y que hay un equilibrio en la consideración de las indicaciones geográficas y los términos genéricos a nivel nacional. Esto también equivale a reconocer que la información que se proporcione posteriormente, así como las indicaciones geográficas que se presenten al Registro multilateral, se basarán en un trabajo realizado a nivel nacional en el que se tomarán en cuenta diferentes elementos, en particular el carácter genérico.

- 106. Con respecto al modo en que se tomará en cuenta la labor realizada a nivel nacional y lo que Suiza procura lograr mediante la negociación sobre el establecimiento de un Registro multilateral, dice que es necesario establecer una distinción entre los objetivos de los dos registros. En el plano nacional, cuando se examina y luego se registra una indicación geográfica, el registro confiere protección a esa IG a nivel nacional. El registro, una vez otorgado, es sumamente firme. Señala que, en muchas jurisdicciones, incluida Suiza, no se exige al solicitante de una marca de fábrica o de comercio que pruebe que la marca en cuestión no es descriptiva o genérica. Incumbe al examinador determinar, durante el proceso de examen, si el término es genérico o descriptivo o no. Tras la determinación, el titular del derecho puede impugnar la evaluación del examinador. En ese sentido, es evidente que el examinador de marcas de fábrica o de comercio desempeña un papel importante.
- 107. La finalidad de la propuesta contenida en el documento TN/C/W/52 es crear una fuente de información que todos los Miembros de la OMC tengan que tomar en cuenta cada vez que examinen una solicitud de registro de una indicación geográfica o de una marca de fábrica o de comercio. Como se ha dicho, el registro de una indicación geográfica en el Registro multilateral no creará protección en todos los Miembros de la OMC. Sin embargo, creará una fuente de información que todos los Miembros tendrán que tener en cuenta cada vez que sus autoridades examinen una solicitud de registro de marca de fábrica o de comercio. De allí en adelante, las autoridades pueden decidir, a nivel nacional, si utilizar o no plenamente esa información para rechazar la marca de fábrica o de comercio porque contiene una IG, o, basándose en una evaluación de la situación a nivel nacional, decidir que la información no se tendrá en cuenta porque el término es de carácter genérico.
- 108. Las preocupaciones de Suiza y los motivos por los que apoya la propuesta del documento TN/C/W/52 y sus diferentes elementos se relacionan con el establecimiento de una fuente de información obligatoria para todos los Miembros de la OMC, que facilite la protección de las indicaciones geográficas en terceros países y que contenga información que sólo el país de origen está en condiciones de proporcionar acerca de las indicaciones geográficas que ya ha reconocido a nivel nacional dentro de su territorio.
- 109. El objetivo que se persigue y el mandato que se ha recibido consisten en facilitar la protección de las indicaciones geográficas en terceros países. En este sentido, dice que, en muchos casos, las indicaciones geográficas pertenecen a comunidades locales que, a menudo, no cuentan con los recursos necesarios para seguir de cerca la cuestión de las marcas de fábrica o de comercio en otros mercados ni en todos los Miembros de la OMC. Por ello, es preciso encontrar un mecanismo que obligue a los examinadores de marcas de fábrica o de comercio a prestar mucha atención a las indicaciones geográficas al examinar marcas de fábrica o de comercio, para evitar registrar marcas de fábrica o de comercio referentes a indicaciones geográficas para productos que no estén vinculados con esas IG. El registro de buena fe de una marca de fábrica o de comercio evitará, al menos en muchos sistemas nacionales, que el producto correspondiente a la IG del país de origen se comercialice en un tercer país sobre la base de marcas de fábrica o de comercio anteriores. En este sentido, éste es uno de los elementos importantes de la propuesta del documento TN/C/W/52 y es imprescindible tenerlo en cuenta a la hora de crear un sistema multilateral de notificación y registro que facilite la protección de las indicaciones geográficas.

- 110. El <u>Presidente</u> recuerda que la segunda pregunta adicional establece una distinción entre dos elementos: por una parte, el nivel de justificación que se exige para plantear la cuestión del carácter genérico y por otra, la carga de la prueba, es decir, en quién recae la carga de la prueba.
- 111. El representante de la <u>Unión Europea</u> se refiere en primer lugar al hecho de que su delegación inicialmente invitó a todos los Miembros, y al Grupo de la Propuesta Conjunta en particular, a describir la forma en que aplicarían la propuesta del documento TN/C/W/52. La representante de Suiza ha dicho que nunca se había pretendido que el documento TN/C/W/52 fuese un texto jurídico, sino un proyecto de texto sobre modalidades. Piensa que ello no debería impedir que las delegaciones describan, por ejemplo, la forma en que funcionaría el concepto de prueba *prima facie* en sus sistemas. Aunque la Unión Europea no adhiere a la propuesta conjunta, ha hecho el esfuerzo de examinar la forma en que podría ponerse en práctica. Desea solicitar al Grupo de la Propuesta Conjunta que haga lo mismo con el documento TN/C/W/52 aunque éste no sea un proyecto jurídico completo. Espera que, con ese ánimo, puedan abordar la cuestión e intentar hacer un esfuerzo de buena fe para describir la forma en que se aplicaría la propuesta.
- 112. Con respecto a las preguntas planteadas por Nueva Zelandia y el Canadá, dice que su delegación tiene un principio de respuesta, pero que necesita realizar algunas verificaciones y que volverá sobre el tema en la próxima reunión.
- 113. Con respecto a las preguntas planteadas por los Estados Unidos, solicita a la delegación de ese país que aclare si el contexto de las preguntas d) y e) es el de un procedimiento administrativo o el de una impugnación jurídica posterior al procedimiento administrativo. Esas aclaraciones ayudarán a su delegación a elaborar una posible respuesta.
- 114. El representante de los <u>Estados Unidos</u> responde a la intervención anterior diciendo que, con respecto a las preguntas complementarias d) y e), su delegación estaría interesada en ambos aspectos, en la medida en que sean pertinentes.
- 115. Con respecto a la segunda pregunta adicional, relativa al carácter genérico, la representante de <u>Turquía</u> dice que, de conformidad con la legislación pertinente de Turquía, el carácter genérico se define como uno de los motivos de denegación absoluta. Cuando se presenta una solicitud, el examinador está obligado a realizar las investigaciones necesarias y, en caso de alegación del carácter no genérico del término, la carga de la prueba recae en el solicitante. La legislación turca define el término genérico como aquel que ha llegado a ser el nombre común o genérico del producto, incluso cuando se relaciona con una región o una zona asociada con el origen de la producción o la comercialización de ese producto. Para determinar si un término es genérico o no, se debe tomar en cuenta el uso de ese término por el público en la zona de origen y por los consumidores en general. Una vez efectuado el registro, las diferencias se deben solucionar mediante un procedimiento judicial.
- 116. Su delegación coincide con la delegación de Suiza en que la propuesta que figura en el documento TN/C/W/52 contiene algunos elementos clave que en primer lugar se deben acordar. El Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria debería seguir examinando esas cuestiones clave.
- 117. Además, al igual que China y Suiza, su delegación opina que, en el marco de un enfoque global, la solución ideal sería establecer un registro de indicaciones geográficas para todos los productos. Las tres cuestiones relativas al Acuerdo sobre los ADPIC deberían examinarse en paralelo para lograr que las negociaciones alcancen un resultado satisfactorio.
- 118. El <u>Presidente</u> expresa su agradecimiento a todas las delegaciones que han participado en el debate y en particular a las que han hecho nuevas contribuciones. No intentará resumir este debate que, en su opinión, ha constituido un intercambio rico, informativo y estructurado. Como señaló al principio de la reunión, su propósito es que sus preguntas adicionales sean un punto de partida y que

ayuden al grupo a estructurar y centrar los trabajos en ciertos elementos, a fin de determinar las diferencias y las posibles esferas en que hay puntos en común.

B. OTROS ASUNTOS

- 119. Con respecto a la labor del Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria en las próximas semanas, recuerda la intervención del Presidente del CNC en la reunión celebrada el 19 de octubre, en la que señaló que "las actividades en grupos pequeños continuarán hasta mediados de noviembre, momento en que, en mi opinión tendremos que evaluar de nuevo el proceso y hacer balance de los progresos, así como examinar los siguientes pasos, apoyándonos también en los debates del G-20 y las reuniones de los dirigentes del APEC". A fin de tener en cuenta ese contexto, así como las intenciones del conjunto de los Miembros, dice que consultará a las delegaciones, según proceda, sobre la forma en que han de seguir adelante con su trabajo a fin de seguir el ritmo del proceso general.
- 120. Con respecto a las reuniones previstas para 2011, recuerda que en la reunión ordinaria del Consejo de los ADPIC de los días 26 y 27 de octubre, se fijaron las fechas de las reuniones de 2011, a saber, los días 1º y 2 de marzo, 7 y 8 de junio y 25 y 26 de octubre de 2011. Propone que, como en ocasiones anteriores, se celebre una reunión formal del Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria a continuación de cada reunión ordinaria celebrada en esas fechas, es decir, el 3 de marzo, el 9 de junio y el 27 de octubre.
- 121. Con respecto a la labor del pequeño grupo de reflexión sobre los ADPIC, recuerda brevemente que, en la reunión informal del CNC celebrada el 19 de octubre, el Presidente del CNC había informado acerca de los trabajos y las consultas que se realizaron guiados por el denominado enfoque "cóctel", es decir, una combinación de geometría variable, grupos pequeños, contactos bilaterales, Grupos de Negociación y las consultas del propio Director General. Se había acordado que todos esos procesos tenían que incorporarse en los trabajos de los Grupos de Negociación y el CNC, preservando el carácter fundamental y primordial del proceso multilateral, así como de la transparencia y la no exclusión. En el marco del denominado proceso de "grupos pequeños" a nivel de embajadores, se celebraron sesiones de reflexión en diversas esferas, incluida la de los ADPIC. Para obtener más detalles acerca de las observaciones del Presidente del CNC acerca de ese proceso y los diferentes grupos, invita a consultar el documento JOB/TNC/5. Recuerda que el Presidente del CNC también instó a las delegaciones a que siguieran manteniendo contactos para garantizar la no exclusión y la participación. Confía en que, cuando proceda, los participantes activos en el pequeño grupo de reflexión comuniquen a todos los Miembros los progresos importantes que se logren en los debates en grupos pequeños, a fin de incorporar esos elementos en el proceso multilateral.
- 122. A continuación, invita a las delegaciones que participaron en el pequeño grupo de reflexión a informar sobre los progresos que se hayan registrado en ese marco.
- 123. Los representantes de <u>Chile</u> y <u>Suiza</u> agradecen al Presidente sus observaciones sobre las reuniones en pequeños grupos y la oportunidad de proporcionar información. Dicen que, tras los debates sobre las cuestiones relativas a los ADPIC celebrados en el grupo pequeño, sus delegaciones enviaron una solicitud dirigida al Director General a fin de que se elaborara un documento fáctico que les permitiese comprender mejor el uso de ciertas expresiones en el marco de los procedimientos de solución de diferencias de la OMC. Se hizo hincapié en tres expresiones: *pruebas prima facie*, *carga de la prueba* y *diligencia debida*.
- 124. El representante del <u>Ecuador</u> pregunta si el documento fáctico será distribuido a todos los Miembros de la OMC a efectos de la transparencia y la no exclusión. Un documento de esa naturaleza podría interesar a todos los Miembros.

- 125. El representante de <u>Bolivia</u> dice que apoya las observaciones del Ecuador. Su delegación no se opone a la realización de ese tipo de trabajo, pero le llama la atención el procedimiento. Si bien reconoce que los pequeños grupos informales se organizaron para facilitar las negociaciones, se pregunta si están facultados para solicitar a la Secretaría que facilite documentos, sobre todo con respecto a cuestiones que sólo a ellos interesan. Pide que se aclare el derecho de esos grupos a formular ese tipo de peticiones y pregunta si, en aras de la no exclusión y la transparencia, todas las partes interesadas en las negociaciones pueden tener derecho a presentar solicitudes similares.
- 126. La representante de <u>Suiza</u> dice que su delegación ha tomado nota de la declaración formulada por el representante del Ecuador y que se asegurará de que se respete la transparencia en relación con esa cuestión.
- 127. El representante de los <u>Estados Unidos</u> dice que presume que el documento solicitado no será un documento oficial del Consejo de los ADPIC. Con respecto a los llamamientos en favor de la transparencia, también presume que el documento se pondrá a disposición de todos los Miembros.
- 128. El <u>Presidente</u> agradece a las delegaciones de Chile y de Suiza la información presentada, que aporta cierta transparencia para el Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria y que se incorpora en el proceso multilateral, conforme a lo convenido en la última reunión del CNC. Entiende que la solicitud fue formulada por los Miembros que participan en el pequeño grupo. Se trata de una solicitud presentada concretamente por Chile y Suiza para facilitar los debates en el pequeño grupo. Las delegaciones de Chile y de Suiza lo han comunicado a fin de informar acerca de la labor que se realiza en el marco de ese pequeño grupo. El Presidente prevé que, una vez que se finalice el documento solicitado por las dos delegaciones, éste será enviado a los Miembros que lo solicitaron, y este grupo de negociación confía en que dichos Miembros difundan el documento a fin de garantizar la transparencia.
- 129. El Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria toma nota de las declaraciones formuladas.