

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

TN/IP/W/12/Add.1
4 de mayo de 2007

(07-1856)

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

PRESENTACIÓN PARALELA DE LAS PROPUESTAS

Nota de la Secretaría

Addendum

El presente documento ha sido elaborado bajo la responsabilidad de la Secretaría y sin perjuicio de las posiciones de los Miembros ni de sus derechos y obligaciones en el marco de la OMC.

RECOPIACIÓN DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS Y LAS OPINIONES EXPRESADAS SOBRE LAS PROPUESTAS

	<u>Página</u>
PREÁMBULO.....	2
PARTICIPACIÓN	3
NOTIFICACIONES.....	8
REGISTRO.....	20
Examen de las formalidades	22
Reservas	23
Contenido de los registros	33
CONSECUENCIAS DEL REGISTRO (PROPUESTAS: "EFECTO DEL REGISTRO"/ "PARTICIPACIÓN", "PROCEDIMIENTOS QUE HAN DE SEGUIR LOS MIEMBROS PARTICIPANTES"/"ACCESO PARA OTROS MIEMBROS" O "EFECTOS JURÍDICOS EN LOS MIEMBROS PARTICIPANTES"/"EFECTOS JURÍDICOS EN LOS MIEMBROS NO PARTICIPANTES"/"EFECTOS JURÍDICOS EN LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS MIEMBROS")	35
En los Miembros participantes	35
En los Miembros no participantes	47
En los países menos adelantados Miembros	48
DURACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS REGISTROS	49
MODIFICACIONES Y RETIROS DE NOTIFICACIONES Y REGISTROS	49
FIN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA	50
TASAS Y COSTOS	50
EXAMEN.....	63
PUNTO DE CONTACTO	64
ORGANISMO ADMINISTRADOR/OTROS ORGANISMOS	64
FECHA DE ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO	65

De conformidad con las declaraciones del Presidente en las consultas abiertas celebradas los días 11 de diciembre de 2006 y 13 de febrero de 2007, este addendum del documento TN/IP/W/12 tiene por objeto presentar una recopilación fáctica de las cuestiones planteadas y las opiniones expresadas en los debates que se celebraron en el Consejo en Sesión Extraordinaria sobre las propuestas expuestas paralelamente en la parte principal de dicho documento. El addendum se basa en los debates recogidos en las actas de las reuniones en Sesión Extraordinaria, en particular en los documentos TN/IP/M/14-18.

El material se ha organizado bajo los mismos epígrafes que se utilizaron en la presentación paralela de las propuestas. Sin embargo, debe señalarse que, dado que los sistemas de notificación y registro a que se refieren las diversas propuestas son conjuntos integrados compuestos por elementos interdependientes, las opiniones de los Miembros sobre un elemento de una propuesta bajo un epígrafe a menudo incluyen sus opiniones sobre otros elementos de la propuesta abordados bajo otros epígrafes. Por consiguiente, las cuestiones planteadas y las opiniones expresadas sobre cualquiera de los elementos tienen que verse a la luz de las cuestiones y opiniones referentes a la propuesta global que se recogen en todo el addendum. Además, el addendum, que es un resumen, no pretende reflejar plenamente todos los matices de cada declaración y, para conocerlos, deberán consultarse las actas del Consejo pertinentes.

En cada epígrafe se hace referencia a las disposiciones correspondientes de las propuestas que figuran en el documento TN/IP/W/12 mediante las siguientes abreviaciones: "HKC" para la propuesta de Hong Kong, China, "PC" para la propuesta conjunta presentada por Argentina, Australia, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Japón, México, Nueva Zelanda, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Taipei Chino, y "CE" para la propuesta presentada por las Comunidades Europeas.

PREÁMBULO

1. Se ha expresado la opinión de que el preámbulo de la **Propuesta Conjunta** es importante para ofrecer un contexto a la decisión propuesta.¹ A este respecto, se ha recordado que el párrafo 2 del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados declara que para los efectos de la interpretación de un tratado, "el contexto" comprenderá, además del texto, su preámbulo.² El preámbulo tiene por objeto proporcionar algunos recordatorios útiles acerca del mandato de negociación previsto en el párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 18 de la Declaración de Doha. En primer lugar, el objetivo del sistema es facilitar la protección de las indicaciones geográficas y no conferir nuevos derechos en relación con las indicaciones geográficas notificadas. En segundo lugar, y relacionado con el punto anterior, está la premisa de que no hay que cuestionar el equilibrio básico de los derechos y obligaciones existente en el Acuerdo sobre los ADPIC. En tercer lugar, recuerda a los Miembros el principio fundamental del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, por el que todos los Miembros pueden establecer el método adecuado para aplicar las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos. Si bien en el preámbulo no se refleja todo el conjunto de principios que informan la Propuesta Conjunta, como el de que los costos y cargas sean mínimos, sí se establecen el mandato básico y los principios rectores para el registro, asentándolo firmemente en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.³ El preámbulo es importante porque hace referencia al mandato de las negociaciones, que tiene por objeto lograr un sistema multilateral que tenga carácter voluntario

¹ Australia, TN/IP/M/14, párrafo 23; Chile, TN/IP/M/14, párrafo 21.

² Chile, TN/IP/M/14, párrafo 21.

³ Australia, TN/IP/M/14, párrafo 23; Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 24; Nueva Zelanda, TN/IP/M/14, párrafo 22.

y preserve los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco del actual Acuerdo sobre los ADPIC, en particular las flexibilidades previstas en el párrafo 1 del artículo 1 y en el artículo 24 del Acuerdo.⁴

2. Se ha dicho que es difícil considerar el preámbulo de la Propuesta Conjunta con independencia de los demás epígrafes de las diversas propuestas. En el preámbulo se prejuzga la opción de los Miembros con respecto a la participación y otras cuestiones.⁵

3. Se han solicitado aclaraciones en relación con las consecuencias de las referencias del preámbulo de la Propuesta Conjunta con respecto a las obligaciones que se recogen en la parte dispositiva de dicha propuesta. Si bien en el párrafo 5 se estipula que los Miembros participantes se comprometerán a garantizar que en sus procedimientos se prevea la consulta de la base de datos, ¿cuál sería la relación de esta prescripción con el objetivo general del preámbulo de que no se derive ninguna obligación del sistema propuesto? ¿Estaría un Miembro participante obligado a incorporar la obligación de consultar la base de datos en su legislación nacional, o podría ese Miembro no hacer nada porque en el preámbulo se dice que el sistema no añade obligaciones a las existentes en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC?⁶ En respuesta, se ha dicho que, conforme al cuarto párrafo del preámbulo, en el que se establece que "el sistema no conferirá ningún derecho con respecto a las indicaciones geográficas registradas en el sistema", no habría nuevos derechos respecto a estas indicaciones geográficas, y que la adopción de decisiones correspondería a las autoridades nacionales. Sin embargo, el sistema establecería una "ventanilla única" para uso de esas autoridades, de forma que pudieran consultar el registro y ver lo que se hubiera notificado. Por lo que respecta al quinto párrafo, en el que se dice que "el sistema no irá en perjuicio de ningún derecho u obligación de los Miembros en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC", habría una nueva obligación, es decir, la obligación de consultar la base de datos, para los Miembros que opten por participar en el sistema; pero esta obligación no iría en perjuicio de los derechos y obligaciones existentes, por ejemplo, el derecho que figura en el párrafo 1 del artículo 1 de decidir el modo de aplicar las obligaciones previstas en el Acuerdo y el derecho de invocar en todo momento cualquiera de las excepciones previstas en el artículo 24.⁷ En principio, la Propuesta Conjunta no exigiría modificaciones en la legislación nacional.⁸

4. Se ha dicho que la **propuesta de las CE**, que consiste en proponer un anexo al Acuerdo sobre los ADPIC, evita la necesidad de un preámbulo y del correspondiente debate.⁹

PARTICIPACIÓN - HKC, E. 1-2, F; PC, 2.1-2; CE, 1

5. Por lo que respecta a la propuesta de **Hong Kong, China**, se ha explicado que dicha propuesta prevé un sistema voluntario que no tendría efectos jurídicos en los Miembros no

⁴ Brasil, TN/IP/M/14, párrafo 29.

⁵ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 26.

⁶ India, TN/IP/M/14, párrafos 25 y 30.

⁷ Nueva Zelanda, TN/IP/M/14, párrafo 28.

⁸ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 32.

⁹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 26.

participantes¹⁰ y que por lo tanto sólo sería vinculante para los Miembros que optaran por participar en el sistema.¹¹

6. Se ha expresado la opinión de que, aunque el carácter voluntario del sistema propuesto se ha de considerar acertado¹², la disposición de la sección F que prevé el examen del ámbito de la participación en el sistema cuatro años después de la introducción es motivo de preocupación¹³, en particular porque su carácter voluntario es un principio fundamental del sistema.¹⁴ Cualquier cambio en el ámbito de la participación estaría fuera del mandato del Consejo en Sesión Extraordinaria.¹⁵ En respuesta, se ha formulado la observación de que el objetivo de la propuesta es superar una de las dificultades a que se enfrenta la Sesión Extraordinaria, concretamente las diferentes interpretaciones del mandato con respecto a la cuestión de la participación. Una manera de superar esta dificultad sería un planteamiento por etapas, es decir, establecer el sistema, dejarlo funcionar durante cierto tiempo, y proceder entonces al examen.¹⁶ La cláusula de examen propuesta está relacionada con todos los aspectos del sistema y no únicamente con la participación. Si en el examen no hubiera consenso, el sistema seguiría siendo el mismo.¹⁷

7. Se ha preguntado por qué habría que hacer una distinción, respecto de los efectos jurídicos, entre Miembros participantes y no participantes en un sistema que es verdaderamente multilateral, cuyo objetivo es facilitar la protección y cuyos efectos jurídicos no deberían obstaculizar el recurso a las excepciones previstas en el artículo 24.¹⁸ En respuesta, se ha dicho que no podría haber un sistema que se califique de "voluntario" respecto de la participación que, al mismo tiempo, estableciera nuevos efectos jurídicos sustantivos para los no participantes.¹⁹

8. Por lo que respecta a la **Propuesta Conjunta**, se ha explicado que propone un sistema estrictamente voluntario sin efectos jurídicos en los Miembros no participantes. Este enfoque lo comparte o prefiere una abrumadora mayoría de Miembros²⁰, entre ellos los que no tienen indicaciones geográficas.²¹ La participación es una cuestión fundamental²², en particular para los

¹⁰ Hong Kong, China, TN/IP/M/12, párrafo 38.

¹¹ Hong Kong, China, TN/IP/M/6, párrafo 15.

¹² Canadá, TN/IP/M/6, párrafo 22; Uruguay, TN/IP/M/6, párrafo 20.

¹³ Canadá, TN/IP/M/16, párrafo 35; Colombia, TN/IP/M/14, párrafo 56; Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 44, TN/IP/M/16, párrafo 30; Malasia, TN/IP/M/14, párrafo 54.

¹⁴ Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 44.

¹⁵ Estados Unidos, TN/IP/M/16, párrafo 30.

¹⁶ Hong Kong, China, TN/IP/M/14, párrafo 59.

¹⁷ Hong Kong, China, TN/IP/M/16, párrafo 37.

¹⁸ Suiza, TN/IP/M/14, párrafo 45.

¹⁹ Hong Kong, China, TN/IP/M/14, párrafo 51.

²⁰ Argentina, TN/IP/M/16, párrafo 55; Australia, TN/IP/M/16, párrafo 61, TN/IP/M/17, párrafo 25; Malasia, TN/IP/M/16, párrafo 58; Nueva Zelandia, TN/IP/M/16, párrafo 50.

²¹ Argentina, TN/IP/M/16, párrafo 55.

²² Australia, TN/IP/M/14, párrafo 46; Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 43; Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafo 47.

Miembros que no producen vinos ni bebidas espirituosas²³ y no tienen un interés económico en las negociaciones, sino que les mueve un interés puramente sistémico.²⁴ Sería injusto y simplemente inaceptable imponer obligaciones y costos considerables a una gran mayoría de Miembros no productores de vino ni de bebidas espirituosas que no obtendrían nada del sistema ni podrían hacer uso práctico de él.²⁵ La Propuesta Conjunta verdaderamente respeta el concepto de participación voluntaria dejándoles decidir si optan o no por participar en el sistema.²⁶ A efectos de transparencia, la propuesta dispone que los Miembros que deseen participar notifiquen su intención de hacerlo.²⁷ Esa prescripción daría como resultado una mayor seguridad jurídica para todo el sistema y evitaría cualquier malentendido sobre si un Miembro tiene o no obligaciones en virtud de él.²⁸

9. En respuesta, se ha afirmado que otro amplio grupo de Miembros prefiere un sistema que tenga efectos jurídicos vinculantes en todos los Miembros²⁹, y que es peligroso aducir que, como un sistema podría no generar beneficios para su país, automáticamente ese sistema tendría que ser voluntario. Por ejemplo, si un país no tuviera patentes o marcas de fábrica o de comercio, no por ello quedaría eximido de la obligación de aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a patentes o marcas de fábrica o de comercio en relación con los derechos de otros Miembros.³⁰ Como reacción a esta observación, se ha dicho que no es apropiado establecer un paralelismo con estos otros DPI porque el Acuerdo sobre los ADPIC no obliga a negociar un sistema de registro en esas esferas.³¹

10. A modo de observación sobre las disposiciones de la Propuesta Conjunta relativas a la participación, se ha expresado la opinión de que un registro voluntario no cumpliría el mandato del párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC³², porque negaría el principio básico de que cualquier instrumento multilateral debe tener, en términos de la OMC, efectos en todos los Miembros³³ y porque no supondría ningún valor añadido y, por lo tanto, no facilitaría la protección de las indicaciones geográficas.³⁴ El párrafo 2 del artículo II del Acuerdo de Marrakech define claramente los "Acuerdos Comerciales Multilaterales" como aquellos que son vinculantes para "todos [los] Miembros". Además, hay que tener presente que el término "multilateral" figura en el mandato

²³ Australia, TN/IP/M/14, párrafo 46.

²⁴ Costa Rica, TN/IP/M/16, párrafo 13.

²⁵ Canadá, TN/IP/M/16, párrafo 34.

²⁶ Canadá, TN/IP/M/16, párrafo 36.

²⁷ Canadá, TN/IP/M/16, párrafo 36; Colombia, TN/IP/M/16, párrafo 59; Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 43.

²⁸ Argentina, TN/IP/M/16, párrafo 55.

²⁹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 65.

³⁰ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 50; India, TN/IP/M/16, párrafo 52.

³¹ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 52.

³² Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 42.

³³ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 25.

³⁴ Suiza, TN/IP/M/16, párrafo 49.

del párrafo 4 del artículo 23 precisamente porque algunos negociadores de la Ronda Uruguay deseaban un sistema que fuera más allá del Arreglo de Lisboa con su participación voluntaria.³⁵

11. En respuesta, se ha aducido que las palabras "en los Miembros participantes en el sistema", del párrafo 4 del artículo 23, significan que el sistema ha de ser voluntario; es decir que podría haber Miembros que no participaran en el sistema. Por este motivo el sistema multilateral presentado en la Propuesta Conjunta sería completamente voluntario y no impondría ningún efecto jurídico a los Miembros que no participaran, aunque les permitiera acceder al sistema. Daría pleno cumplimiento al mandato del párrafo 4 del artículo 23 y el párrafo 18 de la Declaración de Doha.³⁶ La Propuesta Conjunta tendría carácter multilateral porque todos los Miembros participarían en las negociaciones para establecer un sistema, tendrían acceso al sistema una vez establecido y, si así lo desearan, tendrían la posibilidad de participar en el sistema.³⁷ Tendría carácter multilateral de la misma manera que el Código Multilateral de Buena Conducta, recogido en el Anexo 3 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, que está abierto a la aceptación por las instituciones con actividades de normalización de cualquier Miembro de la OMC, pero no es obligatorio para todos ellos.³⁸ Por lo que respecta al Arreglo de Lisboa, la verdadera razón para el mandato del párrafo 4 del artículo 23 fue más bien la ausencia en dicho Arreglo de un sistema eficaz para resolver las diferencias relativas a determinaciones nacionales de otorgar o no otorgar protección a indicaciones geográficas.³⁹ Véanse también las opiniones sobre la medida en que la Propuesta Conjunta podría suponer algún valor añadido que se resumen en los párrafos 111 y 112.

12. Como reacción a estas observaciones, se ha aducido que la referencia hecha en el párrafo 4 del artículo 23 a "las indicaciones geográficas que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema" quiere decir que los Miembros tendrían que participar únicamente si quisieran que sus indicaciones gozaran de los beneficios del registro multilateral. Los Miembros de la OMC tendrían libertad para decidir si se benefician del sistema multilateral notificando y registrando sus indicaciones geográficas en el marco de dicho sistema y, en ese sentido, para participar en él. Sin embargo, una vez incluida en el sistema una indicación geográfica, la protección debería ser facilitada en todos los Miembros, ya que el sistema se supone que es multilateral.⁴⁰ En el contexto de la OMC, los "Acuerdos Comerciales Multilaterales" son aquellos que son vinculantes para "todos los Miembros". Por lo que se refiere al Código de Buena Conducta del Anexo 3 del Acuerdo OTC, es un instrumento muy distinto del que se negocia en la Sesión Extraordinaria, a saber, un sistema multilateral para la notificación y el registro de indicaciones geográficas que facilitaría la obtención de la protección que brinda el Acuerdo sobre los ADPIC para dichas indicaciones, pero lo que está

³⁵ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 49.

³⁶ Australia, TN/IP/M/14, párrafo 39; Corea, TN/IP/M/16, párrafo 19; Costa Rica, TN/IP/M/16, párrafos 13 y 27; Estados Unidos, TN/IP/M/16, párrafo 28; Guatemala, TN/IP/M/16, párrafo 26; Jordania, TN/IP/M/16, párrafo 46; Malasia, TN/IP/M/14, párrafo 58; México, TN/IP/M/16, párrafo 57; Singapur, TN/IP/M/16, párrafo 21; Taipei Chino, TN/IP/M/16, párrafo 47.

³⁷ Australia, TN/IP/M/14, párrafo 46; Chile, TN/IP/M/16, párrafo 31.

³⁸ Australia, TN/IP/M/14, párrafo 46, TN/IP/M/15, párrafo 16; Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafo 47.

³⁹ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 57.

⁴⁰ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafos 25 y 42; Suiza, TN/IP/M/16, párrafo 49.

claro es que todos los Miembros de la OMC son partes en ese Anexo, dado que forma parte del Acuerdo OTC, como indica el párrafo 5 de su artículo 15.⁴¹

13. Por lo que se refiere a la **propuesta de las CE**, se ha explicado que la diferencia entre los Miembros participantes y los no participantes estriba en la libertad que tendrían los Miembros para decidir si incluyen o no sus indicaciones geográficas en el sistema. Los Miembros participantes serían los que quisieran que sus indicaciones geográficas gozaran de los beneficios del sistema notificándolas. Sin embargo, una vez se incluyera en el sistema una indicación geográfica, la protección debería ser facilitada en todos los Miembros, puesto que ya estarían obligados por las disposiciones vigentes del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular por el párrafo 4 del artículo 23⁴², y porque se supone que el sistema es multilateral y, en consecuencia, abarca a todos los Miembros de la OMC y tiene efectos en todos ellos.⁴³ Quienes no desearan notificar una indicación geográfica al sistema simplemente renunciarían a los beneficios del registro, pero no a los beneficios de que ya disfrutaran en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.⁴⁴ Dicho sistema facilitaría la aplicación de las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC en todos los Miembros y, como crearía una forma simplificada de tramitación de las indicaciones geográficas, ayudaría en especial a los Miembros que pudieran dedicar menos recursos administrativos a ese propósito.⁴⁵

14. Al formular observaciones sobre la propuesta de las CE, se ha expresado la opinión de que el sistema obligatorio de participación previsto en dicha propuesta perturbaría el equilibrio del Acuerdo sobre los ADPIC. Impondría obligaciones onerosas⁴⁶ y cargas y costos excesivos a los países en desarrollo⁴⁷, muchos de los cuales no tienen ningún interés económico en participar en tal sistema, ya tenga carácter voluntario u obligatorio.⁴⁸ Probablemente los Miembros que no producen vino ni bebidas espirituosas no verían ninguna ventaja en la participación en el sistema; otros Miembros podrían optar por no participar en razón de los costos.⁴⁹ También se ha dicho que las propuestas que propugnan una participación obligatoria irían más allá del mandato del párrafo 4 del artículo 23. Privarían de todo significado a la clara referencia a los "Miembros participantes en el sistema" que figura en esa disposición.⁵⁰ También se recordó que en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se estipula que un tratado no puede crear obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento.⁵¹

⁴¹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 43; Suiza, TN/IP/M/16, párrafo 49.

⁴² Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 110.

⁴³ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 25.

⁴⁴ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 42.

⁴⁵ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 41.

⁴⁶ Canadá, TN/IP/M/16, párrafo 34.

⁴⁷ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 52; Guatemala, TN/IP/M/16, párrafo 26.

⁴⁸ Filipinas, TN/IP/M/14, párrafo 47.

⁴⁹ Canadá, TN/IP/M/16, párrafo 34.

⁵⁰ Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 43.

⁵¹ Chile, TN/IP/M/14, párrafo 55.

15. En respuesta, se ha aducido que la redacción del párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC y del párrafo 18 de la Declaración de Doha tiene cierto grado de ambigüedad, debido a las dificultades inherentes a la negociación de tratados tales como el Acuerdo sobre los ADPIC. Esa ambigüedad refleja, en cierta medida, una tensión entre el multilateralismo y la participación. La propuesta de las CE refleja un intento de buena fe de suavizar esa tensión previendo efectos jurídicos en todos los Miembros, pero más limitados en los Miembros no participantes. Propone efectos en los Miembros no participantes porque el mandato exige claramente un sistema de notificación y registro multilateral -y no uno plurilateral-. En el contexto de la OMC esto significa un sistema aplicable a todos los Miembros de la OMC.⁵² En la OMC se entiende por "plurilateral" un sistema en el que la participación es totalmente voluntaria, como sucede, por ejemplo, en el Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles y el Acuerdo sobre Contratación Pública. En cambio, por sistemas multilaterales se entienden los instrumentos que obligan u obligarían a todos los Miembros. También se ha dicho que la cuestión de la participación está directamente relacionada con el valor de estas negociaciones: un instrumento que facilite protección en todos los Miembros de la OMC no es igual que un sistema que dé protección sólo en los Miembros que se acojan a él, en particular cuando no hay ninguna certeza de los Miembros que lo vayan a hacer.⁵³

16. En respuesta, se ha dicho que lo que se propone es que los Miembros no participantes no puedan beneficiarse del sistema pero, no obstante, tengan que proteger los términos de los países que participen en él. Los Miembros no participantes tendrían obligaciones onerosas sin los beneficios correspondientes. Esto es inaceptable.⁵⁴ Los Miembros se verían realmente forzados a participar⁵⁵ porque, si no presentaran reservas y no entablaran negociaciones, no podrían denegar protección en el plano interno a una indicación geográfica notificada invocando los motivos para oponer excepciones previstos en el artículo 24, tales como el carácter genérico o la no conformidad con la definición de indicación geográfica que figura en el párrafo 1 del artículo 22. Se ha invertido el concepto de participación.⁵⁶ La propuesta de las CE no sólo obligaría a los Miembros a participar, sino que debilitaría el derecho que tienen actualmente de recurrir a las excepciones del artículo 24.⁵⁷

NOTIFICACIONES

17. Esta sección sobre notificaciones está estructurada con arreglo a los elementos sugeridos en las propuestas presentadas que el Presidente enumeró y abordó en la declaración que formuló en la reunión del Consejo en Sesión Extraordinaria de 19 de julio de 2006. Esa declaración y los posibles elementos enumerados en ella sirvieron de base para el más reciente y más pleno debate sobre las disposiciones en materia de notificación contenidas en las diversas propuestas. La presente sección también tiene en cuenta las observaciones formuladas en los debates que se han celebrado sobre la cuestión con anterioridad.

18. Por lo que se refiere a la cuestión de las notificaciones en general, el Presidente dijo en su declaración que el sistema que se había encomendado negociar al Consejo en Sesión Extraordinaria

⁵² Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 40, TN/IP/M/17, párrafo 26.

⁵³ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 40.

⁵⁴ Brasil, TN/IP/M/14, párrafo 42; Canadá, TN/IP/M/14, párrafo 41.

⁵⁵ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 52; Australia, TN/IP/M/14, párrafo 39; Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafo 47.

⁵⁶ Canadá, TN/IP/M/14, párrafo 41.

⁵⁷ Australia, TN/IP/M/16, párrafo 62.

debía ser considerado como un todo. Los requisitos de la fase de notificación dependerían, en cierta medida, de lo que implicara el registro de una indicación geográfica en el sistema, incluso las consecuencias o efectos jurídicos del registro, y sin una mayor aclaración de las cuestiones clave existía un límite para el debate sobre las notificaciones.⁵⁸ Esta observación también se ha formulado en los debates.⁵⁹

19. Se ha expresado la opinión de que en la **Propuesta Conjunta** se prevé un proceso de notificación muy sencillo, mediante el cual cada Miembro participante podría notificar cualquier indicación geográfica, si así lo deseara. El grupo de la Propuesta Conjunta ha recurrido en el pasado a varios principios que deberían orientar el examen de lo que sería un procedimiento adecuado de notificación. En primer lugar, tendría que ser lo bastante flexible para abordar las indicaciones geográficas de todos los Miembros de la OMC, cualquiera que sea el modo en que estén protegidas, ya se trate de una ley *sui generis*, del *common law*, de marcas colectivas o de una ley de protección del consumidor. En segundo lugar, tendría que ser rentable y no excesivamente burocrático. En tercer lugar, el sistema debería ser transparente y sencillo. Aunque no lo dice expresamente en su propuesta, el grupo de la Propuesta Conjunta es partidario de que en las notificaciones a la Secretaría de la OMC se utilicen los mecanismos existentes en esta organización, como el Registro Central de Notificaciones (RCN). Se dispondría así de un método conocido, sencillo y transparente. En cuanto al contenido de la notificación, la Propuesta Conjunta adopta un planteamiento sencillo y se ciñe a la notificación obligatoria de la información esencial que es necesaria para identificar la indicación geográfica.⁶⁰

20. Por lo que respecta a la **propuesta de las CE**, se ha expresado la opinión de que una consideración subyacente clave es asegurar la fiabilidad e integridad de la información contenida en el registro. Esto es esencial porque los efectos jurídicos que se derivarían del sistema se basarían en el contenido de las notificaciones.⁶¹ En respuesta se ha aducido que se debería observar el principio de territorialidad y que la concesión de protección a las indicaciones geográficas notificadas no debería ser el objetivo del sistema que se ha de establecer. La finalidad debería ser recibir notificaciones de indicaciones geográficas protegidas de acuerdo con la legislación nacional del Miembro notificante y no indagar si la denominación de que se trate está o no protegida en otros países Miembros de la OMC, cuestión que deben determinar las distintas legislaciones nacionales de esos otros países. En otras palabras, ningún elemento contenido en una notificación de indicación geográfica debería servir de base para la protección de esa denominación en otros países; en caso contrario, el sistema no estaría respetando el principio de territorialidad por cuanto implicaría la aceptación de la aplicación extraterritorial de la legislación de determinados Miembros en los territorios de otros Miembros.⁶²

⁵⁸ Presidente, TN/IP/M/18, párrafos 8.1 y 8.14.

⁵⁹ Argentina, TN/IP/M/18, párrafo 14; Australia, TN/IP/M/17, párrafo 32, TN/IP/M/18, párrafo 15; Comunidades Europeas, TN/IP/M/17, párrafo 37; Estados Unidos, TN/IP/M/17, párrafo 29, TN/IP/M/16, párrafo 67; Colombia, TN/IP/M/16, párrafo 76.

⁶⁰ Nueva Zelanda, TN/IP/M/14, párrafo 70. Véase también Costa Rica, TN/IP/M/14, párrafo 82; Estados Unidos, TN/IP/M/16, párrafo 69.

⁶¹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/18, párrafo 9.

⁶² Argentina, TN/IP/M/17, párrafo 40.

i) *El Miembro notificante - HKC, A.2 c); PC, 3.2 a)*

21. En su declaración, el Presidente dijo que parecía existir una amplia coincidencia en que en la notificación debería identificarse el Miembro notificante.⁶³ No se expresaron más opiniones.

22. Las CE han indicado que están dispuestas a estudiar la posibilidad de que los productores efectúen directamente las notificaciones.⁶⁴

ii) *La indicación geográfica misma - HKC, A.2 a); PC, 3.2 b); CE, 2.2 b)*

23. En su declaración, el Presidente dijo que parecía existir una amplia coincidencia en que la indicación geográfica respecto de la cual se efectuara la notificación debería especificarse en la forma en que se protege y utiliza en el Miembro notificante.⁶⁵ En el debate no hubo desacuerdo en cuanto al concepto de que la notificación debería identificar la indicación geográfica que se notificara. Sin embargo, se manifestó cierta preocupación acerca de la formulación utilizada por el Presidente cuando se refirió a la expresión "en la forma en que se protege y utiliza en el Miembro notificante". Las razones dadas para ello son las expuestas en el inciso iii) *infra*. Se expresó una preferencia por la formulación utilizada en el apartado b) del párrafo 3.2 de la Propuesta Conjunta.⁶⁶

iii) *Transliteración en caracteres latinos - PC, 3.2 d); CE, 2.2 b)*

24. En su declaración, el Presidente dijo que parecía existir una amplia coincidencia en que la notificación debería incluir una transliteración en caracteres latinos utilizando la fonética del idioma en el que se hiciera la notificación. También dijo que creía que había acuerdo en que las transliteraciones se harían con fines de información y por sí mismas no tendrían consecuencias o efectos jurídicos que pudieran derivarse del registro de una indicación geográfica.⁶⁷

25. En el debate se expresó la opinión de que la cuestión de la transliteración está relacionada con la de la traducción y, de hecho, la transliteración coincidiría a menudo con la traducción. Las transliteraciones y traducciones podrían tener importancia respecto de los efectos jurídicos derivados del registro, aunque seguirían siendo las autoridades nacionales quienes, en virtud del principio de territorialidad, decidirían cuál es la traducción o transliteración correcta dentro de sus territorios.⁶⁸ Otra opinión fue la de que es importante especificar que toda transliteración se efectuaría "a efectos de información solamente", tal como dispone el apartado d) del párrafo 3.2 de la Propuesta Conjunta. No son lo mismo transliteraciones que traducciones. Aunque no es necesario notificar las traducciones, por la vinculación con los efectos jurídicos, sería útil proporcionar las transliteraciones con la finalidad de indicar cuál es la información que se notifica.⁶⁹

⁶³ Presidente, TN/IP/M/18, párrafo 8.3, primer inciso.

⁶⁴ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 75.

⁶⁵ Presidente, TN/IP/M/18, párrafo 8.3, segundo inciso.

⁶⁶ Estados Unidos, TN/IP/M/18, párrafos 18 y 20.

⁶⁷ Presidente, TN/IP/M/18, párrafo 8.3, tercer inciso.

⁶⁸ Comunidades Europeas, TN/IP/M/18, párrafo 24.

⁶⁹ Estados Unidos, TN/IP/M/18, párrafo 25.

26. Otra observación que se formuló fue que podría haber un vínculo entre las transliteraciones y los efectos jurídicos y, por consiguiente, las cargas para los países. Por ejemplo, si se notificara una indicación geográfica en caracteres chinos con una transliteración, podría ser todavía necesario transliterarla en caracteres latinos en otros Miembros que utilizaran los mismos caracteres chinos pero los pronunciaran de manera diferente.⁷⁰

27. En el inciso ix) *infra* se resumen otras opiniones expresadas sobre la cuestión de la traducción.

iv) *Solamente las indicaciones geográficas que identifiquen productos originarios del territorio del Miembro notificante - PC, 3.1 y 3.2 c)*

28. En su declaración, el Presidente dijo que parecía existir una amplia coincidencia en que un Miembro solamente debería notificar las indicaciones geográficas que identificaran productos originarios de su propio territorio.⁷¹ En el debate la única observación que se formuló fue que la referencia debería hacerse a "vinos y bebidas espirituosas" y no a "productos".⁷² El Presidente confirmó que, en efecto, su declaración se refería a los "vinos y bebidas espirituosas".⁷³

29. En el anterior debate sobre notificaciones celebrado en el Consejo se había expresado cierta preocupación por el hecho de que la forma en que estaban redactados el apartado b) del párrafo 2.1 de la propuesta de las CE y el párrafo A.1 de la propuesta de Hong Kong, China no excluiría la notificación por un Miembro de una indicación geográfica extranjera que estuviera protegida en su territorio.⁷⁴

30. En respuesta, las CE han dicho que el término "país de origen" utilizado en el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se omitió para tener en cuenta el hecho de que hay sistemas de protección de las indicaciones geográficas que son administrados por entidades regionales. Debería haber una manera de dar cabida a las preocupaciones manifestadas y al problema concreto que a su delegación le plantea el término "país", y su delegación estaría dispuesta a modificar su propuesta a fin de aclarar que sólo se refiere a las indicaciones geográficas del territorio del Miembro notificante.⁷⁵

v) *Lugar del Miembro notificante del que debe proceder el vino o bebida espirituosa - HKC, A.2 a); PC, 3.2 c); CE, 2.2 e)*

31. En su declaración, el Presidente dijo que parecía existir una amplia coincidencia en que en las notificaciones deberían especificar el lugar del Miembro notificante del que el vino o bebida espirituosa debería proceder para utilizar la indicación geográfica en cuestión.⁷⁶ En el debate no se expresó ningún desacuerdo respecto del concepto de ese elemento, pero se indicó que el texto

⁷⁰ Japón, TN/IP/M/18, párrafo 22.

⁷¹ Presidente, TN/IP/M/18, párrafo 8.3, cuarto inciso.

⁷² Nueva Zelandia, TN/IP/M/18, párrafo 26.

⁷³ Presidente, TN/IP/M/18, párrafo 27.

⁷⁴ Chile, TN/IP/M/14, párrafo 66, TN/IP/M/17, párrafo 31; Costa Rica, TN/IP/M/14, párrafo 83.

⁷⁵ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafos 77 y 102, TN/IP/M/17, párrafo 38.

⁷⁶ Presidente, TN/IP/M/18, párrafo 8.3, quinto inciso.

utilizado podría aproximarse más al del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, como por ejemplo el que figura en el apartado c) del párrafo 3.2 de la Propuesta Conjunta, a saber, que la notificación debe "identificar el territorio, región o localidad del Miembro notificante de donde se identifica que es originario el vino o la bebida espirituosa que ostenta la indicación geográfica notificada".⁷⁷

vi) *Empleo de un formato uniforme - HKC, A.3; PC, 3.4; CE, 2.5*

32. En su declaración, el Presidente dijo que le parecía que existía una amplia coincidencia en que sería deseable establecer un formato uniforme para las notificaciones, lo más sencillo y breve posible, que el Consejo de los ADPIC adoptaría antes de la entrada en vigor del sistema.⁷⁸

vii) *Definición del párrafo 1 del artículo 22, indicación geográfica protegida en su territorio y que no haya caído en desuso - HKC, A.1 y 2 e); CE, 2.1*

33. Con respecto a las disposiciones de las propuestas de Hong Kong, China y de las CE que indican que el Miembro notificante solamente debería notificar indicaciones geográficas que considere conformes a la definición contenida en el párrafo 1 del artículo 22, se ha manifestado la preocupación de que la forma en que se ha expresado este requisito podría menoscabar el derecho de otros países a determinar independientemente si una indicación geográfica notificada es conforme a la definición del párrafo 1 del artículo 22 en sus territorios.⁷⁹ En respuesta, se ha dicho que el requisito propuesto se referiría únicamente a la situación de la indicación geográfica notificada en el Miembro notificante, es decir, el país de origen de la indicación geográfica, y que de conformidad con el principio de territorialidad se mantendría el derecho de otros Miembros a determinar independientemente si se cumple la definición del párrafo 1 del artículo 22 en sus territorios.⁸⁰ Las CE indicaron que estarían dispuestas a modificar su proyecto de disposición para disipar las preocupaciones en relación con este punto, por ejemplo añadiendo al final del apartado a) del párrafo 2.1 las palabras "en su ... territorio".⁸¹ En respuesta, se expresó la preocupación de que el derecho de los Miembros a adoptar sus propias decisiones quedaría, con arreglo a la propuesta de las CE, gravemente limitado por los requisitos de presentar cualesquiera reservas en un plazo de 18 meses y de entablar negociaciones.⁸² En reacción a ello se indicó que, dado que es importante asegurarse de que sólo se registre información fidedigna en el registro de indicaciones geográficas, es conveniente disponer de procedimientos sustantivos de notificación y registro que incluyan la posibilidad de formular reservas.⁸³

34. En su declaración, el Presidente formuló la pregunta de si una aclaración en el sentido de que el derecho de los Miembros a determinar independientemente si se cumple la definición del párrafo 1 del artículo 22 en sus territorios y si la indicación geográfica está realmente protegida en su país de

⁷⁷ Canadá, TN/IP/M/18, párrafo 28.

⁷⁸ Presidente, TN/IP/M/18, párrafo 8.3, sexto inciso.

⁷⁹ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 64.

⁸⁰ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafos 76 y 99; Suiza, TN/IP/M/18, párrafo 34.

⁸¹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafos 76 y 99.

⁸² Australia, TN/IP/M/14, párrafo 81.

⁸³ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafos 84 y 85, TN/IP/M/17, párrafo 41.

origen y no ha caído en desuso daría respuesta a las preocupaciones que se habían manifestado.⁸⁴ En respuesta, se planteó la pregunta de por qué no sería superfluo el suministro de esta información, dado que si una indicación geográfica estuviera protegida en el territorio de un Miembro, cabe suponer que se ajustaría a la definición de indicación geográfica en ese Miembro. Esta pregunta planteó a su vez la de si no habría otra razón para ese requisito, relacionada, por ejemplo, con los efectos jurídicos. Una notificación podía tener un efecto *de facto* y era importante asegurarse de que las autoridades nacionales no fueran inducidas a error y no otorgaran como consecuencia protección en casos en que ésta no debiera otorgarse. Se recordó que el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que cada Miembro podrá establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones de ese Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.⁸⁵ En respuesta, se expresó la opinión de que, si bien la exigencia de que las indicaciones geográficas notificadas se ajustaran a la definición del párrafo 1 del artículo 22 no parecía entrañar ninguna diferencia, no obstante era importante mantener un requisito explícito en este sentido, especialmente habida cuenta de que uno de los motivos previstos para impugnar una notificación era que la indicación geográfica de que se tratara no se ajustara a la definición.⁸⁶

35. Se ha expresado la opinión de que una de las preocupaciones respecto de las cuestiones planteadas en el marco de este inciso es la relacionada con el requisito que sugieren las propuestas de las CE y Hong Kong, China de que se especifique un instrumento jurídico en virtud del cual se protejan las indicaciones geográficas notificadas y con el efecto discriminatorio que dicho requisito podría tener en los países cuyos sistemas para la protección de las indicaciones geográficas son diferentes.⁸⁷ Estos puntos se resumen en el inciso viii) *infra*.

36. Se ha dicho que el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no es obligatorio sino opcional; es decir, que no impide a los países proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país. Se ha preguntado si las dos propuestas presentadas que impedirían la notificación de dichas indicaciones geográficas en el marco del sistema de registro cambiarían esta disposición.⁸⁸ En su declaración, el Presidente dijo que su interpretación era que no se pretendía que ello menoscabara el derecho de cualquier Miembro a proteger dichas indicaciones geográficas si lo deseara, sino, tan sólo, que el registro no facilitaría la protección. Dijo que sería útil saber si esta interpretación era correcta y si contribuiría a abordar las preocupaciones que pudiera haber sobre esta cuestión.⁸⁹ En respuesta, la delegación de las Comunidades Europeas confirmó la interpretación del Presidente.⁹⁰

⁸⁴ Presidente, TN/IP/M/18, párrafo 8.4.

⁸⁵ Argentina, TN/IP/M/18, párrafo 35; Australia, TN/IP/M/18, párrafo 32; Chile, TN/IP/M/18, párrafo 36; Estados Unidos, TN/IP/M/18, párrafo 33.

⁸⁶ Comunidades Europeas, TN/IP/M/18, párrafo 37.

⁸⁷ Estados Unidos, TN/IP/M/18, párrafo 39.

⁸⁸ Argentina, TN/IP/M/14, párrafos 65 y 89; Australia, TN/IP/M/17, párrafo 34.

⁸⁹ Presidente, TN/IP/M/18, párrafo 8.5.

⁹⁰ Comunidades Europeas, TN/IP/M/18, párrafo 38.

viii) *Base legal para la protección de la indicación geográfica notificada - HKC, A.2 c); PC, 3.3 b); CE, 2.2 c) y 2.3 c)*

37. Se ha dicho que sería difícil cumplir el requisito contenido en las propuestas de las CE y Hong Kong, China de incluir una referencia al instrumento jurídico mediante el cual la indicación geográfica está protegida en el Miembro notificante o una certificación con el sello del gobierno del Miembro notificante. Quizá sería imposible para los Miembros que protegen las indicaciones geográficas mediante, por ejemplo, un sistema de competencia desleal, un sistema en que los derechos se adquieran por el uso o un sistema de *common law*. Por consiguiente, este requisito discriminaría contra los Miembros que utilizan esos sistemas.⁹¹

38. En su declaración, el Presidente dijo que entendía que la segunda opción que figuraba en la propuesta de Hong Kong, China, a saber, que el país notificante presente una declaración certificada con el sello del gobierno del Miembro que notifica, era un intento de tener en cuenta las preocupaciones sobre la obligación de especificar un instrumento jurídico concreto. Indicó que los Miembros tal vez desearan analizar más detenidamente la forma de dar cabida a las preocupaciones que se habían expresado en relación con los diferentes sistemas jurídicos y leyes mediante los cuales se protegen las indicaciones geográficas, asegurando al mismo tiempo un grado suficiente de integridad y fiabilidad de la información que se notificara. En este sentido, quizá fuera útil que se intercambiaran opiniones sobre las ventajas y desventajas de las sugerencias de Hong Kong, China con respecto a este punto.⁹²

39. En respuesta, se ha expresado la opinión de que la información sobre el instrumento jurídico mediante el cual esté protegida la indicación geográfica en el Miembro notificante es necesaria para que las autoridades examinadoras de cada Miembro puedan determinar si se ha superado el obstáculo del párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esto podría hacerse sin prejuzgar la forma en que una indicación geográfica estuviera protegida en las diferentes partes del mundo, teniendo en cuenta que los Miembros son libres de establecer los métodos más adecuados para aplicar las disposiciones relativas a los ADPIC de conformidad con sus sistemas jurídicos respectivos. El apartado c) del párrafo 2.2 de la propuesta de las CE menciona a título de ejemplos determinados instrumentos de protección pero no excluye otras formas en que podrían ser protegidas las indicaciones geográficas en sus países de origen.⁹³

40. Otra opinión expresada fue la de que, como cualquier examen sólo se debería efectuar de conformidad con la legislación nacional del Miembro en el que se buscara la protección, era difícil apreciar la pertinencia de la información que exige la propuesta de las CE, lo que dio lugar a preguntas sobre si había un programa distinto relativo a los efectos jurídicos y a la extraterritorialidad. Cabía suponer que los gobiernos, en ésta como en otras esferas de la OMC, notificarían de buena fe y, en consecuencia, sólo notificarían indicaciones geográficas existentes en sus territorios. No sería, pues, necesario incluir una "declaración certificada con el sello del gobierno del Miembro que notifica".⁹⁴

⁹¹ Argentina, TN/IP/M/18, párrafo 41; Australia, TN/IP/M/18, párrafo 42; Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 69, TN/IP/M/17, párrafo 29, TN/IP/M/18, párrafo 39.

⁹² Presidente, TN/IP/M/18, párrafo 8.6.

⁹³ Comunidades Europeas, TN/IP/M/18, párrafo 40.

⁹⁴ Argentina, TN/IP/M/18, párrafo 41; Australia, TN/IP/M/18, párrafo 42; Canadá, TN/IP/M/18, párrafo 47; Chile, TN/IP/M/18, párrafo 43; Kenya, TN/IP/M/18, párrafo 48; Nueva Zelandia, TN/IP/M/18, párrafo 46.

41. También se expresó la opinión de que, teniendo en cuenta la necesidad de un sistema fiable que asegure la integridad de la información contenida en él, así como los diferentes sistemas de protección que han elegido los Miembros basándose en la flexibilidad prevista en el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo, la propuesta de Hong Kong, China contenía sugerencias interesantes y flexibles sobre la forma que podría adoptar dicha información.⁹⁵ En respuesta, se expresó la preocupación de que la cuestión de la fiabilidad de la información se utilice para, de forma encubierta, incluir en el sistema elementos de notificación con efectos jurídicos.⁹⁶

42. Se ha manifestado preocupación en relación con la referencia hecha en el apartado c) del párrafo 2.3 de la propuesta de las CE a los acuerdos bilaterales, regionales y/o multilaterales en virtud de los cuales la indicación geográfica esté protegida. Se ha expresado la opinión de que la notificación de esa información podría incrementar sustancialmente la carga del Miembro que examina la información y no es pertinente, dado que esos acuerdos sólo son vinculantes para los Miembros partes en ellos.⁹⁷ También se ha expresado la opinión de que la referencia que se hace en el apartado c) del párrafo 2.2 de la propuesta de las CE a los instrumentos jurídicos ya notificados al Consejo de los ADPIC, en el contexto de la notificación de las leyes nacionales, es innecesaria, porque ya han sido notificados.⁹⁸ En respuesta, se ha dicho que la propuesta no consiste necesariamente en exigir a los Miembros notificantes que repitan lo que ya se ha notificado, sino en identificar el instrumento jurídico concreto en cuestión. El uso de los términos "instrumento jurídico" tiene la ventaja de su flexibilidad y podría abarcar leyes, reglamentos, resoluciones judiciales o acuerdos regionales, como el Acuerdo de Bangui o la Decisión 486 de la Comunidad Andina.⁹⁹

ix) Traducciones de la indicación geográfica notificada - CE, 2.2 b) y 2.3 a)

43. En su declaración, el Presidente dijo que parecían ser dos los aspectos planteados con respecto a la cuestión de las traducciones de las indicaciones geográficas notificadas. El primero era si el país notificante debería facilitar, cuando existiera, la traducción de la indicación geográfica notificada a uno de los idiomas de trabajo del organismo que administrara el sistema; es decir, si en caso de que el sistema fuera administrado por la OMC, se debería establecer el requisito de facilitar la traducción, a uno de los tres idiomas de la OMC, de una indicación geográfica notificada cuyo idioma originario fuera otro idioma distinto. A su entender, esto se haría únicamente con fines de información y para facilitar en el organismo de administración y en otros Miembros la comprensión de lo que se hubiera notificado.¹⁰⁰

44. El Presidente dijo que el segundo aspecto era si el Miembro notificante debería tener también la opción de notificar traducciones sugeridas de la indicación geográfica a otros idiomas. Esto se planteaba en una de las propuestas (la de las CE) que se habían presentado. Se había debatido esta cuestión y se había expresado la preocupación de que pudiera menoscabarse la libertad de cada

⁹⁵ Suiza, TN/IP/M/18, párrafo 44.

⁹⁶ Australia, TN/IP/M/18, párrafo 45; Nueva Zelandia, TN/IP/M/18, párrafo 46.

⁹⁷ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 90; Canadá, TN/IP/M/14, párrafo 98.

⁹⁸ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 90.

⁹⁹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 103.

¹⁰⁰ Presidente, TN/IP/M/18, párrafo 8.7.

Miembro de determinar la traducción apropiada de una indicación geográfica en su territorio.¹⁰¹ Se ha respondido que la disposición no tendría ese efecto y que la decisión correspondería en último extremo a las autoridades nacionales.¹⁰²

45. El Presidente dijo que entre las cuestiones que podía ser conveniente considerar a este respecto se encontraban las siguientes:

- En la propuesta (la de las CE) que incluye dicha disposición, ¿se prevé que los efectos jurídicos que, en el marco de esa propuesta, se derivarían del registro no impugnado no se aplicarían a las traducciones sugeridas y que dichas traducciones solamente se facilitarían con fines de información, sin efectos jurídicos?
- ¿Qué relación guarda esta cuestión con la disposición del párrafo 1 del artículo 23 de que debe aplicarse la protección de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas cuando se utilice la indicación geográfica traducida?¹⁰³

46. En el debate que se desarrolló a continuación, una de las opiniones expresadas fue que las traducciones, incluidas las efectuadas a uno de los tres idiomas de la OMC, así como las transliteraciones, deberían tener efectos jurídicos, en el entendimiento de que la decisión o determinación definitiva de cuál sería la traducción correcta seguiría correspondiendo al Miembro examinador, con pleno respeto al principio de territorialidad. A este respecto, se recordó que el párrafo 1 del artículo 23 contenía una referencia expresa a la protección de las traducciones. La propuesta de las CE preveía que los Miembros participantes gozarían de una presunción favorable contra el uso de traducciones por terceros. Ello también sería válido en relación con el artículo 22 respecto de la utilización de transliteraciones o traducciones que indujeran al público a error o constituyeran un acto de competencia desleal. Por estas razones, decir que las traducciones se realizarían únicamente con fines de información sería engañoso, no obstante el hecho de que la decisión definitiva seguiría incumbiendo a las autoridades nacionales. Debía reconocerse asimismo que las traducciones que facilitara el Miembro notificante también serían un instrumento útil para el Miembro examinador.¹⁰⁴ En ocasiones la indicación geográfica se utilizaba en otros países con una ortografía diferente y no figuraba en el idioma original por razones que escapaban al control del titular del derecho, como son los requisitos de etiquetado.¹⁰⁵ La idea era ayudar a los países terceros a identificar el producto. Las traducciones, aun cuando se presentaran de forma voluntaria, tendrían un efecto jurídico en el grado que ya se establece en el párrafo 1 del artículo 23, aunque no más allá.¹⁰⁶

47. Otra opinión expresada fue la de que la facilitación de cualquier tipo de traducción en el marco del sistema de notificación era motivo de preocupación, particularmente por los efectos que podría tener a nivel nacional. Dado que, de conformidad con el principio de territorialidad, las decisiones sobre protección basadas en traducciones debían ser adoptadas por los tribunales teniendo

¹⁰¹ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 93; Australia, TN/IP/M/17, párrafo 32; Chile, TN/IP/M/17, párrafo 31; Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 68, TN/IP/M/17, párrafo 29; Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafo 71.

¹⁰² Comunidades Europeas, TN/IP/M/18, párrafo 52.

¹⁰³ Presidente, TN/IP/M/18, párrafo 8.8.

¹⁰⁴ Comunidades Europeas, TN/IP/M/18, párrafo 52; Suiza, TN/IP/M/18, párrafo 57.

¹⁰⁵ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 109.

¹⁰⁶ Suiza, TN/IP/M/18, párrafo 57.

en cuenta a los consumidores del país en el que se buscara la protección no había necesidad de publicar las traducciones, ni siquiera a los idiomas de trabajo de la OMC. Era preferible el enfoque de la Propuesta Conjunta, a saber, que la notificación se hiciera en español, francés o inglés y que la indicación geográfica se identificara como apareciese en el vino o bebida espirituosa en el territorio del Miembro notificante. La notificación de las traducciones solamente sería de utilidad para los examinadores si la situación que se buscara fuera la de que todos los Miembros protegieran efectivamente todos los términos notificados, incluso la traducción sugerida.¹⁰⁷

48. En respuesta, se ha dicho que, en cualquier sistema, incluidos todos los que están sobre la mesa, la traducción sería útil para todo Miembro que recibiera una copia de la notificación, lo que contribuiría a reducir las cargas, especialmente en el caso de los pequeños países en desarrollo con una oficina de propiedad intelectual limitada.¹⁰⁸

x) *Producto para el que se pide protección - HKC, A.2 a); PC, 3.2 e)*

49. En su declaración, el Presidente planteó la cuestión de si la notificación debería especificar el producto para el que se pretendiera la protección, esto es, si se trata de un vino o de una bebida espirituosa. Al parecer, así se propugnaba en dos de las propuestas presentadas (la propuesta de Hong Kong, China y la Propuesta Conjunta), mientras que la tercera no parecía decir nada al respecto. Formuló la pregunta de si existían diferencias a este respecto o había acuerdo en que cada notificación debería especificar si la indicación geográfica notificada se refiere a un vino o a una bebida espirituosa.¹⁰⁹

50. En respuesta se ha dicho que indudablemente conocer el tipo de producto en cuestión es importante. Por lo que respecta a la propuesta de las CE, los efectos jurídicos se basarían en determinadas presunciones que remitirían a los artículos 22 y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. Cuando el artículo pertinente fuera el artículo 23, la presunción sería válida dentro de la misma categoría de productos. Cabría considerar que la notificación de esa información está implícita y comprendida en la propia definición de indicación geográfica, por cuanto en el párrafo 1 del artículo 22 se menciona que las indicaciones geográficas identifican un producto concreto. Sin prejuzgar las posiciones con respecto al alcance del registro, se podría considerar la posibilidad de especificar el producto para el que se pida protección.¹¹⁰

51. Se ha expresado la opinión de que la propuesta de las CE debería indicar específicamente que sólo se refiere a las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas.¹¹¹

xi) *Información sobre la "calidad, la reputación y otras características" - HKC, A.2 a)*

52. En respuesta a la pregunta de qué "información detallada sobre la indicación geográfica" se ha previsto en el apartado a) del párrafo A.2 de la propuesta de Hong Kong, China y si su notificación sería discrecional¹¹², la delegación de Hong Kong, China dijo que los particulares de la indicación

¹⁰⁷ Australia, TN/IP/M/18, párrafo 55; Estados Unidos, TN/IP/M/18, párrafos 53 y 54.

¹⁰⁸ Comunidades Europeas, TN/IP/M/18, párrafo 56.

¹⁰⁹ Presidente, TN/IP/M/18, párrafo 8.9.

¹¹⁰ Comunidades Europeas, TN/IP/M/18, párrafo 58.

¹¹¹ Costa Rica, TN/IP/M/14, párrafo 84.

¹¹² Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafo 72.

geográfica que hay que notificar se habían incluido entre paréntesis y tenían carácter ilustrativo. El Miembro notificante tendría interés en incluir toda la información que pudiera porque el registro serviría para ofrecer información, por ejemplo, en el caso de que la indicación geográfica fuera objeto de un procedimiento judicial o de otro procedimiento legal nacional.¹¹³

53. En su declaración, el Presidente planteó la cuestión de si debería existir el requisito de facilitar información sobre la calidad, la reputación u otras características del producto que justifique su protección como indicación geográfica en virtud del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Recordó que una de las propuestas (la propuesta de Hong Kong, China) sugería que se incluyera ese tipo de información en la notificación, en tanto que ninguna de las otras dos propuestas disponía que se facilitara esa información.¹¹⁴

54. Se expresó la opinión de que la información de este tipo quizá ya estuviera comprendida de forma implícita en el párrafo 2.3 de la propuesta de las CE. Dado que el examen y la decisión de si un término notificado se ajusta a la definición de indicación geográfica serían de la incumbencia del Miembro examinador, es indudable que sería útil facilitarle esa información.¹¹⁵

55. Otra opinión ha sido la de que facilitar la información no sería pertinente ni necesario y podría tener consecuencias sistémicas. Estos elementos están relacionados con la cuestión de la definición que figura en el párrafo 1 del artículo 22 y podrían dar lugar a preocupaciones análogas.¹¹⁶

xii) Información sobre el titular de la indicación geográfica - HKC, A.2 b); CE, 2.3 b)

56. En respuesta a una pregunta, la delegación de Hong Kong, China dijo que no tenía una idea rígida de la cuestión del nombre del titular de la indicación geográfica y las señas que permitan ponerse en contacto con él. Tendría que haber flexibilidad en cuanto a estos elementos para tener en cuenta los distintos sistemas empleados por los Miembros para proteger las indicaciones geográficas. El nombre podría ser, por ejemplo, el de una comunidad o un organismo regional.¹¹⁷

57. En su declaración, el Presidente planteó la cuestión de si la notificación debería especificar (y en caso afirmativo, en qué forma) el titular de la indicación geográfica o las personas con derecho a utilizarla para la producción en el territorio del Miembro notificante. Señaló que una propuesta (la propuesta de Hong Kong, China) exigía que las notificaciones incluyeran el nombre del titular de la indicación geográfica y las señas que permitieran ponerse en contacto con él, mientras que otra de las propuestas daba al Miembro notificante la opción de incluir información sobre las personas que tuvieran derecho a utilizar la indicación geográfica en su territorio. La tercera no decía nada al respecto. El Presidente preguntó si este tipo de información era un elemento necesario o deseable para un sistema eficaz y, en caso afirmativo, si debería ser opcional u obligatorio y cómo debería formularse.¹¹⁸

¹¹³ Hong Kong, China, TN/IP/M/14, párrafo 96.

¹¹⁴ Presidente, TN/IP/M/18, párrafos 8.10 y 61.

¹¹⁵ Comunidades Europeas, TN/IP/M/18, párrafo 59.

¹¹⁶ Argentina, TN/IP/M/18, párrafo 60; Estados Unidos, TN/IP/M/18, párrafo 62.

¹¹⁷ Hong Kong, China, TN/IP/M/14, párrafo 96.

¹¹⁸ Presidente, TN/IP/M/18, párrafo 8.11.

58. En respuesta, una opinión ha sido la de que esa información sería útil, particularmente para los Miembros examinadores. En el apartado b) del párrafo 2.3 de la propuesta de las CE esta información figura como elemento opcional. Dado que esta propuesta, al igual que las demás, se basa en el principio de que los titulares de los derechos de las indicaciones geográficas tendrían que ir a terceros países a ejercer sus derechos y que, al hacerlo, estarían en contacto con las autoridades y tribunales nacionales, esa información sería un instrumento más para contribuir al buen funcionamiento del sistema con miras a cumplir el objetivo establecido de facilitar la protección de las indicaciones geográficas.¹¹⁹

59. Otra opinión ha sido la de que esa información no es necesaria ni debería ser obligatoria. La Propuesta Conjunta es muy flexible acerca de la información discrecional que se podría facilitar sobre la forma en que la indicación geográfica notificada está protegida en su país de origen, incluso sobre la titularidad. La formulación de este elemento, en especial la referencia a las personas con derecho a utilizar la indicación geográfica para la producción en el Miembro notificante, es, en parte, motivo de preocupación. En el caso de los países que protegen indicaciones geográficas mediante marcas de certificación, no está claro cómo se definiría exactamente a tales personas. Si esa formulación se refiriera a identificar a personas concretas, o grupos concretos de personas, podría haber repercusiones para los sistemas internos.¹²⁰

xiii) Fecha de la protección - HKC, A.2 f); PC, 3.3 a); CE, 2.2 e)

60. En su declaración, el Presidente indicó que el suministro de información, cuando se dispusiera de ella, sobre la fecha en que una indicación geográfica hubiera obtenido protección en su país de origen y sobre la fecha en que expiraría dicha protección era un elemento obligatorio de la notificación en dos de las propuestas (la propuesta de Hong Kong, China y la propuesta de las CE) y opcional en la tercera. Entendía que se reconocía que no se podría disponer de tal información en todos los casos; dependería del tipo de protección aplicable en el país de origen. Planteó la pregunta de si en caso de que el requisito se redactara de forma que se reconociera esto, podría ser aceptable en general.¹²¹

61. Se expresó la opinión de que esa información sería útil para la administración del sistema y para los Miembros al gestionar las indicaciones geográficas a nivel nacional.¹²² Se dijo que la propuesta de las CE no afectaría a la libertad de cada Miembro de cumplir las obligaciones dimanantes de la sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC en la forma más adecuada de acuerdo con sus sistemas jurídicos. Sin embargo, si se dispone de la información sobre la fecha, debería facilitarse, puesto que tiene pertinencia para la protección de las indicaciones geográficas en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, por ejemplo, en el marco de los párrafos 5 y 9 del artículo 24.¹²³

62. Se expresó la opinión de que este era un punto sobre el que parecía haber un cierto grado de convergencia entre los Miembros.¹²⁴ La facilitación de esa información debería ser voluntaria y lo

¹¹⁹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/18, párrafo 63.

¹²⁰ Estados Unidos, TN/IP/M/18, párrafo 64.

¹²¹ Presidente, TN/IP/M/18, párrafo 8.12.

¹²² Suiza, TN/IP/M/18, párrafo 65.

¹²³ Comunidades Europeas, TN/IP/M/18, párrafo 66.

¹²⁴ Comunidades Europeas, TN/IP/M/18, párrafo 66; Chile, TN/IP/M/18, párrafo 67; Suiza, TN/IP/M/18, párrafo 65.

suficientemente flexible como para no perjudicar las flexibilidades de los Miembros previstas en el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Se señaló que las propuestas de las CE y de Hong Kong, China sólo exigían esa información cuando estuviera disponible.¹²⁵

63. También se expresó la opinión de que, si bien el acuerdo estaba más próximo en esta cuestión que en otras, seguiría siendo motivo de preocupación si el requisito fuera obligatorio, como ocurría en las propuestas de las CE y de Hong Kong, China, pero no en la Propuesta Conjunta. Esta información no sería necesaria para conseguir el objetivo de facilitar la protección, lo que, en consecuencia, planteaba la cuestión de si la finalidad era utilizar esa fecha como base para otorgar protección en la jurisdicción de un tercer país.¹²⁶ Convendría recordar también que, antes de su entrada en vigor hace aproximadamente 10 años, el Acuerdo sobre los ADPIC no exigía proteger ninguna materia de las que se ocupa.¹²⁷

xiv) Limitación del número de solicitudes - HKC, A.3

64. La delegación de las CE ha indicado que, con el fin de tener un registro eficiente, está dispuesta a considerar la propuesta de Hong Kong, China según la cual el organismo administrador podría limitar el número de solicitudes que se tramitaran cada año.¹²⁸

xv) Distribución y publicación de notificaciones - CE, 2.6

65. Se ha expresado la opinión de que el procedimiento de distribución o publicación de notificaciones antes del registro, previsto en el párrafo 2.6 de la propuesta de las CE, sólo es pertinente para el modelo de registro al que aspiran las CE. Esta disposición es importante porque podría desencadenar todo el procedimiento de "reservas", que está relacionado con la cuestión de los efectos jurídicos que pretenden las CE. En cambio, en la Propuesta Conjunta se prevé que la publicación sólo se haga una vez y después del registro.¹²⁹

REGISTRO

66. Por lo que respecta a las disposiciones sobre registro contenidas en la **Propuesta Conjunta**, se ha dicho que la fase del registro es bastante simple: la Secretaría simplemente registraría todas las notificaciones presentadas.¹³⁰

67. Se ha expresado la opinión de que el automatismo de un sistema de registro de esa índole, en que todas las indicaciones geográficas notificadas se registrarían automáticamente, es problemático, ya que no prevé ningún estudio de las indicaciones geográficas ni suministra información útil alguna, como la base legal por la cual la indicación geográfica está protegida en su país de origen, o si el término notificado se ajusta realmente a la definición de indicación geográfica. Dado que se registrarían todos los nombres notificados al sistema, se derivarían los mismos efectos de todos ellos, independientemente de que fueran o no realmente indicaciones geográficas e incluso

¹²⁵ Suiza, TN/IP/M/18, párrafo 65.

¹²⁶ Argentina, TN/IP/M/18, párrafo 69; Estados Unidos, TN/IP/M/18, párrafo 68.

¹²⁷ Argentina, TN/IP/M/18, párrafo 69.

¹²⁸ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 74.

¹²⁹ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 95.

¹³⁰ Argentina, TN/IP/M/16, párrafo 78.

independientemente de que estuvieran o no protegidos en sus países de origen. Como consecuencia del automatismo del registro y la falta de información suficiente en las notificaciones, se cargaría la base de datos con información no fidedigna, lo que no contribuiría a la certidumbre jurídica que debe constituir la base para facilitar la protección. Dado que es importante asegurar que sólo se registre información fiable en el registro de indicaciones geográficas, es conveniente disponer de procedimientos sustantivos de notificación y registro que incluyan la posibilidad de formular reservas.¹³¹

68. En respuesta, se ha aducido que la mejor garantía de la fiabilidad de la información es que ésta procedería de las notificaciones hechas por los gobiernos. El número de casos de términos notificados que no fueran indicaciones geográficas o de notificaciones múltiples de indicaciones geográficas idénticas sería mínimo. Aunque el sistema de notificación que acordaron los Miembros como parte de su decisión relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública no prevé la comprobación de la información notificada, los Miembros tomaron esa decisión dando por hecho que los gobiernos harían notificaciones precisas y fidedignas.¹³²

69. En relación con los elementos de **la propuesta de las CE** relativos al registro, se ha dicho que dicha propuesta está motivada ante todo por el principio de que el sistema que se ha de establecer debería contener información fidedigna y que todos los Miembros deberían poder convenir en este principio. La propuesta de las CE aspira a garantizar a través de los procedimientos de registro la fiabilidad de la información contenida en el sistema, aspecto que reviste especial importancia habida cuenta de que sólo un registro que contuviera información fidedigna podría justificar unos efectos jurídicos significativos.¹³³

70. En respuesta, se ha preguntado si la finalidad única o principal del complejo sistema de reservas establecido en la propuesta de las CE es garantizar la fiabilidad de los términos incluidos en el registro. Se han hecho a este respecto la observaciones siguientes:

- Si bien podría aceptarse el principio de que la información incluida en el registro debería ser fiable, se debería intentar alcanzar ese objetivo sin hacer que el sistema sea excesivamente gravoso y sin menoscabar las flexibilidades de que gozan actualmente los Miembros en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.¹³⁴
- La propuesta de las CE, más que basarse en el objetivo de asegurar la fiabilidad, trata de proporcionar una protección automática mundial basada exclusivamente en la protección otorgada en el país de origen con motivos de objeción limitados. Es evidente que ese sistema cambiaría el equilibrio de derechos y obligaciones establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC y, por lo tanto, iría más allá del mandato de facilitar la protección.¹³⁵ Los sistemas de registro y notificación previstos en la propuesta de las CE están relacionados con el procedimiento de reservas y sus efectos jurídicos, y el hecho de que tal sistema, considerado en su conjunto, no tenga precedentes en otros regímenes internacionales sobre los DPI plantea serias

¹³¹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafos 84 y 85, TN/IP/M/17, párrafo 41.

¹³² Chile, TN/IP/M/17, párrafo 43.

¹³³ Comunidades Europeas, TN/IP/M/17, párrafos 41 y 46.

¹³⁴ Australia, TN/IP/M/17, párrafo 42; Nueva Zelandia, TN/IP/M/17, párrafo 45.

¹³⁵ Australia, TN/IP/M/17, párrafo 42; Nueva Zelandia, TN/IP/M/17, párrafo 45; Estados Unidos, TN/IP/M/17, párrafo 71.

preocupaciones sistémicas. Lo que se supone que han de negociar los Miembros es el establecimiento de un sistema que facilite, y no modifique, la protección de las indicaciones geográficas.¹³⁶

71. Se han solicitado aclaraciones en relación con la propuesta de las CE y se han facilitado respuestas al respecto:

- Se pidió confirmación de que el objetivo de la propuesta de las CE no era ni crear un sistema supranacional ni conferir a la Secretaría de la OMC la prerrogativa de adoptar decisiones sobre las notificaciones.¹³⁷ En respuesta, se confirmó que en la propuesta de las CE no se proponía que fuera la Secretaría de la OMC la que decidiera qué Miembro sería el auténtico titular de una indicación geográfica o el verdadero Miembro notificante de una indicación geográfica que hubiera sido notificada por dos Miembros al mismo tiempo. Se proponía sencillamente el establecimiento de un sistema que garantizaría el respeto del principio de territorialidad al asegurar que las decisiones siguieran siendo competencia de las autoridades nacionales, las cuales dejarían clara su postura a través de un procedimiento de impugnación que impediría el desencadenamiento de efectos jurídicos en los territorios de los Miembros impugnantes.^{138, 139}
- Con respecto a la posibilidad de permitir que los productores efectúen directamente las notificaciones ante el organismo administrativo, se ha planteado la cuestión de cómo funcionaría el sistema de suministrar información más fidedigna propuesto por las CE.¹⁴⁰ En respuesta, se ha dicho que el único objetivo de ofrecer esta flexibilidad ha sido dejar claro que los proponentes estarían dispuestos a llegar a una solución de transacción a fin de establecer un sistema que fuera aceptable para todos los Miembros. Si los demás Miembros no estuvieran de acuerdo con la idea, la propuesta de las CE no se modificaría en ese sentido.¹⁴¹

Examen de las formalidades - HKC, B.1-2

72. Por lo que respecta a los párrafos B.1 y B.2 de la **propuesta de Hong Kong, China**, se ha aducido que sería conveniente un examen de las formalidades por el organismo administrador. El examen propuesto sería una mera formalidad que en modo alguno sustituiría al examen que cada Miembro tendría que efectuar sobre la validez de la indicación geográfica en su propio territorio.¹⁴²

¹³⁶ Argentina, TN/IP/M/17, párrafo 56.

¹³⁷ El Salvador, TN/IP/M/17, párrafo 50.

¹³⁸ Comunidades Europeas, TN/IP/M/17, párrafo 46.

¹³⁹ Para más observaciones sobre la relación entre el principio de territorialidad y la propuesta de las CE, véanse las siguientes secciones: Notificaciones, párrafos 20, 25, 33, 40, 46, 47; Registro, párrafo 71; Reservas, párrafos 73, 74, 77-79, 83-87 y Consecuencias del Registro/Efectos Jurídicos, párrafos 94, 97, 101, 103 y 109-112.

¹⁴⁰ Taipei Chino, TN/IP/M/17, párrafo 44.

¹⁴¹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/17, párrafo 47.

¹⁴² Suiza, TN/IP/M/14, párrafo 113.

Reservas - CE, 3.1-5

73. En relación con la **finalidad y funcionamiento del sistema de reservas** sugerido en la **propuesta de las CE**, los proponentes de este enfoque han dado las explicaciones siguientes:

- Las propuesta de las CE contiene un sistema de reservas porque su objeto es lograr efectos jurídicos y presunciones legales análogos a los correspondientes al registro de las marcas de fábrica o de comercio después de su examen. Dado que el sistema que se estableciera debería tener efectos jurídicos y dar lugar a presunciones legales en todos los Miembros para que se cumpliera el mandato, también sería lógico abrir los procedimientos de impugnación a todos los Miembros y darles la oportunidad de examinar las notificaciones presentadas dentro del plazo de 18 meses. Ello permitiría a los Miembros impedir que se generaran determinados efectos jurídicos en sus territorios formulando una reserva basada en los motivos siguientes: i) que la indicación geográfica notificada no sea conforme a la definición contenida en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC; ii) que la indicación geográfica en cuestión no cumpla la prescripción del párrafo 4 del artículo 22 del Acuerdo; y iii) que la indicación geográfica sea genérica en el territorio del Miembro examinador. Ello estaría en conformidad con el principio de territorialidad y aseguraría también que el registro contuviera información fiable y útil. Además de estos tres motivos para la formulación de reservas, el párrafo 3.3 da al Miembro notificante la posibilidad de solicitar a otros Miembros que suministren información sobre las marcas de fábrica o de comercio que contengan las indicaciones geográficas o consistan en ellas. En ese caso, el Miembro de la OMC que hubiera recibido la solicitud debería notificar la existencia de esas marcas de fábrica o de comercio.¹⁴³
- El establecimiento de procedimientos de examen y de un sistema de reservas que pudieran formularse sobre la base de diversos elementos, como la definición de indicación geográfica, el carácter genérico o la homonimia, entrañaría beneficios sustanciales. Este sistema de reservas necesitaría algún examen a fondo dentro del período de 18 meses siguiente a la notificación y, por consiguiente, daría claridad al registro en una etapa temprana, antes de cualquier proceso judicial a nivel nacional. Esto parecería ser una buena idea, porque permitiría que los Miembros que hubieran formulado esas reservas examinaran los problemas relacionados con las indicaciones geográficas en sus propios territorios. Así pues, el registro mostrará la situación de la protección de las indicaciones geográficas en cada Miembro, lo que será una información útil para los titulares de los derechos, para las autoridades encargadas de las indicaciones geográficas y para otros productores que deseen utilizar esas denominaciones. En lugar de que cada parte interesada lleve a cabo este examen para saber si una indicación geográfica cumple los criterios de la definición o tiene carácter genérico, los Miembros dispondrán ya de la información en el registro. En este sentido, la propuesta de las CE, a diferencia de la Propuesta Conjunta, permitiría que los Miembros otorgaran protección.¹⁴⁴

74. Se han solicitado **determinadas aclaraciones en relación con la propuesta de las CE** y se han formulado respuestas al respecto:

¹⁴³ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 126, TN/IP/M/16, párrafos 80 y 81.

¹⁴⁴ Suiza, TN/IP/M/14, párrafo 114, TN/IP/M/16, párrafo 146.

- Se ha planteado la pregunta de si los Miembros podrían invocar en el plano interno la excepción sobre genéricos del párrafo 6 del artículo 24 después del período de 18 meses, habida cuenta de que una indicación geográfica, al igual que una marca de fábrica o de comercio, podría dejar de ser protegible y adquirir carácter genérico después de la expiración de ese período.¹⁴⁵ En respuesta, se ha dicho que, con arreglo a la propuesta, los Miembros tendrían un año y medio para examinar una notificación de indicación geográfica y, si fuera preciso, formular una reserva. Si un Miembro no formulara esa reserva, ya no podría alegar que esa denominación concreta tiene carácter genérico, puesto que se supone que si un término está protegido no debe convertirse en genérico. Si un Miembro se hubiera olvidado de formular una reserva y se enterase posteriormente de que algunos de sus productores locales habían estado utilizando esa indicación geográfica, podría invocar todavía, por ejemplo, la excepción prevista en el párrafo 4 del artículo 24 del Acuerdo. La última versión de la propuesta de las CE también ha ganado en flexibilidad porque, a diferencia de la versión de 1998, no incluye el párrafo 5 del artículo 24 entre los motivos para formular reservas que se verían afectados por el período de 18 meses.¹⁴⁶
- En referencia al requisito de entablar negociaciones bilaterales que figura en la propuesta de las CE, se ha planteado la pregunta de cómo el sistema de reservas permitiría a los Miembros presentar reservas respecto de sus intereses en mercados de terceros países.¹⁴⁷ En respuesta, se ha dicho que se aplicaría el principio de territorialidad, lo que significa que correspondería a cada Miembro de la OMC decidir si protege, o no, en su territorio una indicación geográfica determinada.¹⁴⁸
- Se ha planteado la pregunta de qué sucedería si un Miembro notificante decidiera no entablar negociaciones con todos los Miembros que hubieran formulado reservas¹⁴⁹ o si un Miembro formulara una reserva sin entablar negociaciones.¹⁵⁰ En respuesta, se ha afirmado que si el país notificante no solicitara entablar negociaciones bilaterales, o si en tales negociaciones no se llegara a un acuerdo, en el territorio del país que formulara la reserva no se daría protección a esa indicación geográfica concreta, y que esto podría durar indefinidamente.¹⁵¹
- Se ha planteado la pregunta de por qué las reservas que no fueran seguidas de negociaciones bilaterales, y que sencillamente se mencionaran en anotaciones, no tendrían efectos jurídicos a los de las indicaciones geográficas no impugnadas.¹⁵² En respuesta, se ha dicho que, si un Miembro formulara una reserva contra una indicación geográfica notificada, en esa objeción, que se basaría en motivos como la

¹⁴⁵ Australia, TN/IP/M/17, párrafo 55; Chile, TN/IP/M/14, párrafo 116.

¹⁴⁶ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 143.

¹⁴⁷ Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafo 122.

¹⁴⁸ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 128.

¹⁴⁹ Canadá, TN/IP/M/17, párrafo 70.

¹⁵⁰ Chile, TN/IP/M/14, párrafo 138.

¹⁵¹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 127, TN/IP/M/14, párrafo 146.

¹⁵² Chile, TN/IP/M/14, párrafo 116.

definición o el carácter genérico, se tendrían en cuenta las circunstancias imperantes en el territorio de ese Miembro. Por consiguiente, la indicación geográfica no sería válida en lo que atañe al territorio de dicho Miembro. Lo que el principio de territorialidad no permitiría sería ampliar la reserva de ese Miembro, basada solamente en las circunstancias especiales de dicho Miembro, a otros terceros países, en los que el término quizá no fuera genérico y, por consiguiente, podría ser objeto de protección. El análisis que condujera a cada reserva concreta debería basarse en el mercado. Quizá fuera posible atender a las preocupaciones a este respecto dando algún tipo de publicidad a las reservas formuladas por los Miembros.¹⁵³

75. Se ha expresado la opinión de que el sistema de reservas que se sugiere en la propuesta de las CE sería **gravoso** para los Miembros desarrollados y en desarrollo.¹⁵⁴ A este respecto se han formulado los argumentos siguientes:

- El párrafo 3.2 de la propuesta de las CE exigiría que cada Miembro participante o no participante formulara reservas y entablara negociaciones obligatorias en nombre de todos los intereses privados de su territorio que pudieran verse afectados por el registro de una indicación geográfica extranjera. Si un Miembro no cumpliera este procedimiento de reservas costoso y gravoso, no podría denegar la protección del término registrado sobre la base de determinados fundamentos, como que el término no es una indicación geográfica o es un término genérico en el territorio de ese Miembro. En otras palabras, el Miembro estaría obligado a proteger el término registrado. Ello sería gravoso para los Miembros, tanto en desarrollo como desarrollados, y no se justifica.¹⁵⁵ Con arreglo a la propuesta de las CE, resultaría complicado recurrir a las excepciones del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Se ha expresado preocupación con respecto a los costos administrativos relacionados con la supervisión de las notificaciones de indicaciones geográficas, la celebración de negociaciones y, si las solicita un Miembro notificante, la supervisión y notificación de la existencia de cualquier marca de fábrica o de comercio que contenga una indicación geográfica notificada o consista en ella.¹⁵⁶
- Resultarían más cargas del requisito de mencionar los motivos aplicables respecto de las reservas y de fundamentar estas últimas debidamente. Eso significaría que la carga de todos los Miembros de la OMC que deseen mantener el carácter genérico de los términos notificados recaería en los gobiernos de esos Miembros.¹⁵⁷
- Si bien en la propuesta de las CE se dice que la mayor parte de los costos generados por el sistema serían sufragados por los Miembros de la OMC que hubieran notificado indicaciones geográficas en el sistema, se planteó la pregunta de cómo se preveía en

¹⁵³ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 146.

¹⁵⁴ Australia, TN/IP/M/14, párrafo 110, TN/IP/M/16, párrafo 87; Canadá, TN/IP/M/14, párrafo 137, TN/IP/M/17, párrafo 52; Estados Unidos, TN/IP/M/16, párrafo 96; Filipinas, TN/IP/M/16, párrafos 92 y 93; Guatemala, TN/IP/M/16, párrafo 99; Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafos 121 y 122, TN/IP/M/17, párrafo 66.

¹⁵⁵ Australia, TN/IP/M/16, párrafo 87.

¹⁵⁶ Filipinas, TN/IP/M/16, párrafos 92 y 93; Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafo 121.

¹⁵⁷ Canadá, TN/IP/M/17, párrafo 52; Nueva Zelandia, TN/IP/M/17, párrafo 66.

dicha propuesta hacer frente a los costos en que se incurriera al formular reservas y al entablar negociaciones bilaterales.¹⁵⁸

- Si ha habido países desarrollados que han expresado preocupaciones acerca del sistema propuesto por las CE, los países en desarrollo estarían en dificultades aún mayores, dado que no podrían responder adecuadamente a las notificaciones en el marco de ese sistema. La única alternativa válida para los países en desarrollo sería el sistema de la Propuesta Conjunta, que es fácil de utilizar, accesible, simple, eficaz, no costoso y no gravoso.¹⁵⁹

76. En respuesta, se ha aducido que si los Miembros consideran las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC gravosas, existe una carga de ese tipo no sólo en relación con las indicaciones geográficas, sino en relación con todos los DPI. Las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, así como las que fija cualquier otro Acuerdo de la OMC, implican cargas. Sin embargo, todos los Miembros han adoptado la decisión de participar en esos Acuerdos y quedar vinculados por las obligaciones que imponen sobre la base de que el saldo general de sus resultados les es favorable.¹⁶⁰ El período de 18 meses propuesto es uno de los plazos más largos de examen de los previstos en sistemas similares de registro. Sin embargo, si hubiera pruebas concretas de que 18 meses sería un período demasiado corto, podrían considerarse otros plazos. También se había ofrecido flexibilidad manifestando la voluntad de considerar la posibilidad de limitar el número de indicaciones geográficas que hubiera de notificarse.¹⁶¹

77. En respuesta, se ha aducido que la propuesta de las CE, tal como está formulada, haría recaer sobre todos los Miembros, en particular los países en desarrollo, la carga de preservar el principio de territorialidad en tanto en cuanto ellos mismos tendrían que asegurarse de formular las reservas dentro del plazo de 18 meses. El ofrecimiento de las CE de dar más flexibilidad a la propuesta ampliando ese plazo o limitando el número de notificaciones anuales no bastaría para atender esas preocupaciones.¹⁶²

78. Se ha expresado la opinión de que la propuesta de las CE alteraría el **equilibrio de derechos y obligaciones** establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC por lo que respecta a la protección de las indicaciones geográficas. A este respecto se han formulado los argumentos siguientes:

- El párrafo 4 del artículo 23 requiere la aplicación de un sistema con dos fases, compuesto de una fase de notificación y una fase de registro. Sin embargo, la propuesta de las CE establece tres fases más: las de examen, reservas y negociaciones bilaterales, lo que cambiaría sustancialmente las obligaciones existentes en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. En cambio, el sistema voluntario de la Propuesta Conjunta no incluye ninguna de esas fases adicionales y lo hace para respetar el mandato. En el marco de la Propuesta Conjunta, tanto el procedimiento de examen como el de oposición permanecerían en el plano nacional y, en consecuencia, no se alteraría el equilibrio de derechos y obligaciones cuidadosamente negociado en el

¹⁵⁸ Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafo 122.

¹⁵⁹ Guatemala, TN/IP/M/16, párrafo 99.

¹⁶⁰ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 107.

¹⁶¹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafos 126 y 145.

¹⁶² Filipinas, TN/IP/M/16, párrafos 92 y 93.

Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁶³ Estas nuevas fases de examen, reservas y negociaciones bilaterales obligatorias serían fundamentalmente perjudiciales para los países en desarrollo.¹⁶⁴

- El sistema de reservas limitaría los derechos de los Miembros a utilizar determinadas excepciones condicionándolos a que se formulen reservas y se entablen negociaciones.¹⁶⁵ Si un Miembro no se opusiera a todas las indicaciones geográficas notificadas dentro del período de 18 meses, renunciaría a su posibilidad de oponerse más adelante a ellas y excluiría la posibilidad de que los productores de su país lo hicieran más tarde en instancias judiciales. Ninguna disposición del Acuerdo sobre los ADPIC ni del mandato de negociación establece una fecha de expiración de los derechos de los Miembros a invocar esas excepciones.¹⁶⁶ Esto constituye un intento de negociar de nuevo el texto acordado en la Ronda Uruguay, lo que no forma parte de las presentes negociaciones.¹⁶⁷ Además, los Miembros que se opusieran tendrían que sustanciar debidamente los fundamentos de sus reservas, algo que no es una condición para hacer uso de las excepciones del artículo 24 en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁶⁸ Si un Miembro se opusiera a una notificación se vería obligado a entablar negociaciones bilaterales con el Miembro notificante. Además, esas negociaciones en realidad favorecerían una mayor protección de las indicaciones geográficas notificadas con el párrafo 1 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, que se establece en la propuesta de las CE.¹⁶⁹ Habría una gran presión para que la parte que hubiera formulado la objeción llegara a algún tipo de transacción en relación con la indicación geográfica notificada. Las negociaciones bilaterales entre Estados sobre derechos de propiedad privados generarían una menor certidumbre jurídica y una menor transparencia en los sistemas nacionales de protección.¹⁷⁰
- El propio sistema de reservas erosionaría el principio de territorialidad al obligar a los Miembros a cumplir un papel activo negando los derechos de propiedad intelectual a los titulares de indicaciones geográficas en lugar de proporcionar un marco de normas mínimas en que pudieran adquirirse los DPI en relación con sus territorios, de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC. El hecho de que otros tratados sobre propiedad intelectual de la OMPI sigan o no un criterio distinto no viene al caso en esta deliberación, que se realiza en el ámbito de la OMC. De cualquier modo, si bien

¹⁶³ Canadá, TN/IP/M/16, párrafo 90.

¹⁶⁴ Argentina, TN/IP/M/16, párrafo 95.

¹⁶⁵ Australia, TN/IP/M/14, párrafo 148, TN/IP/M/16, párrafos 87-89 y 114, TN/IP/M/17, párrafo 42; Canadá, TN/IP/M/14, párrafo 123; Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 118, TN/IP/M/16, párrafo 96; Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafo 121.

¹⁶⁶ Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafo 121.

¹⁶⁷ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 115; Canadá, TN/IP/M/14, párrafo 123.

¹⁶⁸ Australia, TN/IP/M/16, párrafos 88 y 114.

¹⁶⁹ Australia, TN/IP/M/14, párrafo 111, TN/IP/M/16, párrafo 88.

¹⁷⁰ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 115, TN/IP/M/16, párrafo 78; Canadá, TN/IP/M/14, párrafo 123; Estados Unidos, TN/IP/M/16, párrafo 96.

los Miembros de la OMC podrían optar por suscribir los tratados de la OMPI, la propuesta de las CE no les daría esa opción.¹⁷¹

79. En respuesta, se ha aducido que el establecimiento de un sistema de reservas en sistemas internacionales de registro no es algo nuevo; en el sistema del Protocolo de Madrid, del que son miembros la mayoría de los países que plantean esta cuestión, cuentan con un sistema de reservas u objeciones.¹⁷² En respuesta a la observación de que el sistema de reservas sería contrario al principio de territorialidad, se ha aducido que el efecto sería realmente el opuesto. Dicho sistema de reservas daría a los Miembros la posibilidad de impugnar las notificaciones realizadas, asegurando así que se respetara el principio de territorialidad. El concepto de oposición y objeción es algo muy conocido en los sistemas internacionales de registro de la propiedad intelectual.¹⁷³ En respuesta a la observación de que, en el caso de los tratados de la OMPI, los Miembros optan por suscribir los efectos de esos tratados, se ha dicho que, en el caso del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros optaron por suscribir el párrafo 4 de su artículo 23, que estipula claramente que el sistema debe ser "multilateral" y, por consiguiente, abarcar a todos los Miembros de la OMC y tener efectos en ellos.¹⁷⁴ Para más observaciones acerca de la medida en que la propuesta de las CE difiere del Acuerdo de Madrid y demás tratados de la OMPI, véanse los párrafos 108 y 109.

80. Se ha hecho la pregunta de por qué el sistema de reservas propuesto por las Comunidades Europeas **distingue entre los diferentes tipos de excepciones contenidas en el artículo 24**, cuando no parece que el Acuerdo sobre los ADPIC ni en el mandato de negociación ofrezcan base alguna para ello.¹⁷⁵ Se ha aducido que con ello se altera el equilibrio de derechos y obligaciones al establecerse injustificadamente una jerarquía entre las diferentes excepciones.¹⁷⁶ Se ha preguntado por qué, con arreglo al sistema de reservas propuesto, los párrafos 4 y 5 del artículo 24 sólo se podrían invocar en el plano nacional y por qué otras categorías de excepciones como el párrafo 8 de dicho artículo, de las que no se hace mención expresa en la propuesta, no constituyen motivos para formular reservas.¹⁷⁷

81. En respuesta, se han formulado las siguientes observaciones:

- La referencia que se hace a los párrafos 4 y 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC en el párrafo 3.2 de la propuesta de las CE tiene el único fin de aclarar que la propuesta no prevé efectos jurídicos específicos para esas excepciones de anterioridad, que podrían seguir invocándose plenamente a nivel nacional en cualquier momento. Por la misma razón, seguiría aplicándose el párrafo 8 del

¹⁷¹ Australia, TN/IP/M/16, párrafo 89, TN/IP/M/17, párrafos 51 y 63; Nueva Zelandia, TN/IP/M/17, párrafo 66.

¹⁷² Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 126.

¹⁷³ Comunidades Europeas, TN/IP/M/17, párrafo 58.

¹⁷⁴ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafos 110 y 156.

¹⁷⁵ Canadá, TN/IP/M/14, párrafo 123; Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafo 122.

¹⁷⁶ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 132; Australia, TN/IP/M/14, párrafo 134, TN/IP/M/14, párrafo 137; Canadá, TN/IP/M/14, párrafo 123; Chile, TN/IP/M/17, párrafo 57; Estados Unidos, TN/IP/M/17, párrafo 48; Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafo 122, TN/IP/M/17, párrafo 67, TN/IP/M/16, párrafo 88, TN/IP/M/17, párrafo 55.

¹⁷⁷ Chile, TN/IP/M/14, párrafos 116 y 138, TN/IP/M/17, párrafo 57.

artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Si los Miembros lo consideraran conveniente, los proponentes estarían dispuestos a incluirlo expresamente en la propuesta.¹⁷⁸

- La propuesta de las CE no propone un sistema de reservas respecto de todas las excepciones, porque no todas las excepciones son "optativas", como las previstas en los párrafos 4 y 6 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁷⁹
- El hecho de no prever la posibilidad de reservas con respecto, por ejemplo, a los párrafos 4 y 5 del artículo 24 del Acuerdo debe considerarse una señal de flexibilidad. Esto significa que, si un Miembro no hubiera formulado una reserva o se hubiera "olvidado" de hacerlo, por entender que el término de que se trate es genérico, y le preocupara que sus productores locales perdieran por ello el derecho de utilizar una indicación geográfica, todavía podría recurrir a los párrafos 4 y 5 del artículo 24 del Acuerdo y evitar así tener problemas con su rama de producción nacional. Esta característica de la propuesta de las CE no pretende ser una medida discriminatoria, sino todo lo contrario. Sin embargo, si los Miembros se sintieran más tranquilos incluyendo entre los casos de reserva los párrafos 4 y 5 del artículo 24 del Acuerdo, podría debatirse esta posibilidad porque, de hecho, sería mejor desde el punto de vista de los proponentes de la propuesta de las CE.¹⁸⁰
- Otra razón ofrecida en cuanto a por qué la propuesta de las CE no incluye el párrafo 4 del artículo 24 y, en particular, el párrafo 5 de dicho artículo, como base de sus procedimientos de impugnación está relacionada con la naturaleza de las propias excepciones. El párrafo 6 del artículo 24, de ser aplicable, supondría que la indicación geográfica no recibiría protección de ningún tipo en el Miembro de que se trate. Sin embargo, el párrafo 4 del artículo 24 se refiere a una situación distinta ya que impide el "uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica". No se trata de impedir totalmente la protección de las indicaciones geográficas, sino más bien de una situación en la que se permitiría que continuaran ciertos usos del nombre en otros productos cuando hubiera existido durante cierto período de tiempo. La indicación geográfica coexistiría posteriormente en el mercado con los usos previos que reunieran los requisitos del párrafo 4 del artículo 24. Evidentemente un procedimiento de impugnación que impidiera cualquier efecto jurídico no se ajustaría al funcionamiento y la naturaleza de la excepción prevista en el párrafo 4 del artículo 24. Se plantea una situación similar en el caso del párrafo 5 del artículo 24. Un Grupo Especial ha establecido recientemente que la coexistencia entre una indicación geográfica y ciertas marcas de fábrica o de comercio anteriores es una posibilidad en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. Por lo tanto, los Miembros podrían optar por autorizar o no esa coexistencia. Sin embargo, no sería apropiado establecer en un sistema, ni incluir en un procedimiento de impugnación, la posibilidad de que las marcas de fábrica o de comercio impidan que las indicaciones geográficas obtengan protección, cuando es un hecho que en los sistemas jurídicos de algunos Miembros existe la posibilidad de coexistencia entre indicaciones geográficas y ciertas marcas de fábrica o de comercio previas. Las Comunidades Europeas son

¹⁷⁸ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 144, TN/IP/M/17, párrafo 49.

¹⁷⁹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 130.

¹⁸⁰ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 130, TN/IP/M/17, párrafo 49.

uno de esos Miembros y el Grupo Especial ha considerado que su sistema de coexistencia es compatible con las normas de la OMC.¹⁸¹

82. El argumento de que una razón para la diferenciación entre las excepciones es que las excepciones previstas en los párrafos 4 y 5 del artículo 24 son obligatorias fue impugnado por considerarse incorrecto. De conformidad con el texto del Acuerdo sobre los ADPIC, sólo el párrafo 5 de dicho artículo es obligatorio.¹⁸² Este argumento no ofrece una justificación suficiente para establecer una distinción entre las dos muy importantes excepciones de los párrafos 4 y 6 del artículo 24, ni explica por qué la excepción del párrafo 6 de dicho artículo no podría seguir utilizándose en el marco del derecho interno.¹⁸³

83. Por lo que respecta a la disposición de la propuesta de las CE referente a las **negociaciones bilaterales**, se ha expresado la opinión de que sería inadecuada por las siguientes razones:

- El hecho de requerir que los gobiernos de los Miembros formulen reservas y entablen negociaciones en relación con derechos que tradicionalmente han sido privados y que han de determinarse y hacerse respetar en el plano nacional en el territorio de cada Miembro sería contrario a la arraigada norma, expresamente reconocida en el preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC, de que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados. Las indicaciones geográficas, como las marcas de fábrica o de comercio, son derechos comerciales, por lo que los Miembros han de prever un marco jurídico en el que puedan perseguirse, impugnarse y defenderse estos derechos. Sin embargo, no debería exigirse a los Miembros que formulen reservas y entablen negociaciones en nombre de cada interés privado de su territorio que pudiera verse afectado por el registro de indicaciones geográficas extranjeras.¹⁸⁴
- Se ha planteado la pregunta de cómo puede decidirse en unas negociaciones si un término es o no genérico cuando se trata de una cuestión específica de un mercado y, por lo tanto, de un asunto territorial. El texto de la disposición propuesta, cuando se refiere a la resolución de desacuerdos, es un texto equívoco, ya que, cuando un Miembro formula una reserva, no tiene por qué estar necesariamente en desacuerdo con el Miembro notificante. Más bien, podría darse el caso de que los derechos de ambas partes fueran legítimos y válidos en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. Los tribunales nacionales han de seguir siendo los árbitros en última instancia, y, por consiguiente, el principio de territorialidad debe seguir siendo la base para el reconocimiento y protección de las indicaciones geográficas.¹⁸⁵
- La obligación de negociar requeriría que un Miembro negociara cómo ha aplicado en su legislación nacional la definición del párrafo 1 del artículo 22. Es una cuestión importante, pues ya puede preverse qué Miembro de la OMC notificaría masivamente indicaciones geográficas. Se planteó la pregunta de qué pasaría cuándo los países en desarrollo formularan, por ejemplo, reservas y tuvieran que entablar negociaciones bilaterales. Los ejemplos de acuerdos bilaterales recientes sobre propiedad intelectual

¹⁸¹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/17, párrafo 74.

¹⁸² Australia, TN/IP/M/17, párrafo 51

¹⁸³ Australia, TN/IP/M/17, párrafo 55; Nueva Zelandia, TN/IP/M/17, párrafo 57.

¹⁸⁴ Australia, TN/IP/M/14, párrafo 110; Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 118.

¹⁸⁵ Australia, TN/IP/M/14, párrafos 111-112; Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 117.

muestran que este tipo de negociaciones adolece de desequilibrios. En resumen, parece que con este tipo de disposición se busca dar más poder a quienes ya lo tienen para que ejerzan presión y determinen el curso de una negociación.¹⁸⁶

- Cabría esperar que, en las negociaciones, los Miembros estuvieran dispuestos a transar con respecto a las decisiones de sus tribunales o autoridades nacionales¹⁸⁷ y esas negociaciones bilaterales obligatorias, en consecuencia, constituirían un intento de eludir los sistemas jurídicos nacionales¹⁸⁸, lo que sería incompatible con el principio de territorialidad.¹⁸⁹

84. En respuesta, se han formulado los argumentos siguientes:

- Seguiría incumbiendo a las autoridades y los tribunales de cada Miembro decidir si determinadas denominaciones son indicaciones geográficas o tienen carácter genérico.¹⁹⁰
- Por lo que respecta a la cuestión de la presión que algunos Miembros podrían ejercer sobre otros durante las negociaciones bilaterales, esa presión podría existir con independencia del mecanismo propuesto. La propuesta de las CE es perfectamente clara en cuanto a que la única obligación es entablar negociaciones, como se establece en el párrafo 1 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. El hecho de que la obligación que establece esa disposición se aplicaría incluso sin la Ronda de Doha demuestra que los proponentes no pretenden imponer a los Miembros ningún resultado.¹⁹¹ De hecho, al indicar claramente que la anotación en el registro de indicaciones geográficas impediría que se produjeran efectos jurídicos en el Miembro impugnante, podría entenderse que la propuesta de las CE en realidad fortalece la situación de los Miembros impugnantes porque tendrían una base muy clara y sólida para mantener su posición si consideraran, por ejemplo, que un término es genérico.¹⁹² Por lo que respecta al objeto de las negociaciones bilaterales, se ha dicho que correspondería a las partes en las negociaciones decidirlo.¹⁹³
- Si los acuerdos bilaterales basados en el párrafo 1 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no fueran compatibles con el principio de territorialidad, los Miembros

¹⁸⁶ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 115, TN/IP/M/17, párrafo 64; Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 117.

¹⁸⁷ Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafo 122, TN/IP/M/16, párrafos 97 y 98.

¹⁸⁸ Canadá, TN/IP/M/14, párrafo 123; Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 119, TN/IP/M/14, párrafo 155.

¹⁸⁹ Australia, TN/IP/M/14, párrafo 136; Canadá, TN/IP/M/17, párrafo 68; Nueva Zelandia, TN/IP/M/16, párrafo 98.

¹⁹⁰ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 124.

¹⁹¹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 111, TN/IP/M/17, párrafo 60.

¹⁹² Comunidades Europeas, TN/IP/M/17, párrafo 61.

¹⁹³ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 129.

que han negociado en forma bilateral la protección de términos genéricos habrían violado ese principio.¹⁹⁴

85. Con respecto a la referencia que se hace en el párrafo de la propuesta de las CE sobre negociaciones al párrafo 1 del artículo 24, se ha aducido que no es legítima porque el párrafo 1 del artículo 24 define el objetivo de las negociaciones bilaterales como "mejorar la protección de las indicaciones geográficas determinadas", mientras que el párrafo 4 del artículo 23 se refiere a "facilitar la protección".¹⁹⁵ El párrafo 1 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC figura en el artículo 24 y no en el artículo 23, en particular en su párrafo 4. Si los Miembros hubieran convenido en la Ronda Uruguay en mejorar la protección de determinadas indicaciones geográficas mediante un registro de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas, las disposiciones del párrafo 4 del artículo 23 y las del párrafo 1 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC habrían ido en el mismo artículo, lo que no es el caso.¹⁹⁶ El método habitual de resolver diferencias en la OMC no son las negociaciones bilaterales, sino el sistema de solución de diferencias, que ha sido creado precisamente para impedir medidas unilaterales o presiones políticas. Las disposiciones del párrafo 4 del artículo 23 y del párrafo 1 del artículo 24 no se pueden combinar, como pretenden las Comunidades Europeas, para justificar la sustitución de ese modo neutral de resolver las diferencias por un mecanismo políticamente orientado.¹⁹⁷

86. Se ha formulado la observación de que, si un Miembro formulara una reserva basada en que la indicación geográfica notificada no se ajusta a la definición del párrafo 1 del artículo 22, ese Miembro, con arreglo a la propuesta de las CE, estaría sujeto a negociaciones bilaterales, que dicha propuesta ha vinculado con el párrafo 1 del artículo 24. Sin embargo, si ese término no se ajustara a la definición de indicación geográfica de conformidad con el Acuerdo, el párrafo 1 del artículo 24 sería simplemente inaplicable, puesto que no habría ninguna indicación geográfica que negociar. Este no es más que uno de los claros ejemplos que demuestran que las Comunidades Europeas procuran, mediante su propuesta, modificar el actual equilibrio de derechos y obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁹⁸ En respuesta, se ha recordado que el párrafo 1 del artículo 24 menciona, en su primera parte, la obligación de entablar, si así se solicita, negociaciones encaminadas a mejorar la protección de las indicaciones geográficas determinadas, pero la segunda parte sólo dice que los Miembros no se "valdrá[n]" de las excepciones previstas en los párrafos 2 a 8 de dicho artículo para negarse a celebrar negociaciones o a concertar acuerdos bilaterales o multilaterales. El texto del párrafo 1 del artículo 24, que no abarca el párrafo 9 del mismo artículo, no excluye la posibilidad de examinar una reserva, por ejemplo, sobre la base de que el término notificado se ajusta a la definición del párrafo 1 del artículo 22.¹⁹⁹

87. En respuesta, se ha aducido que, cuando un Miembro formula una reserva acerca de una indicación geográfica notificada, ello significa que, en principio, la indicación geográfica no está protegida en ese Miembro, pero que puede ser objeto de una negociación encaminada a mejorar la protección, como está convenido en el párrafo 1 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC actualmente. Si hubiera problemas con la redacción utilizada en la propuesta de las CE sobre esta

¹⁹⁴ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 105.

¹⁹⁵ Canadá, TN/IP/M/17, párrafo 69; Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafos 119 y 140.

¹⁹⁶ Argentina, TN/IP/M/16, párrafo 112; Australia, TN/IP/M/14, párrafo 133, TN/IP/M/15, párrafo 53.

¹⁹⁷ Argentina, TN/IP/M/16, párrafo 95, TN/IP/M/17, párrafo 65.

¹⁹⁸ Estados Unidos, TN/IP/M/16, párrafo 118, TN/IP/M/15, párrafo 187.

¹⁹⁹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 121.

cuestión, cabría tomar en consideración otra redacción, como la siguiente: "los Miembros podrán invocar en cualquier momento el párrafo 1 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC".²⁰⁰ Si bien el párrafo 4 del artículo 23 y el párrafo 1 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no figuran en la misma disposición, el párrafo 4 del artículo 23 se refiere a un registro cuyo objeto es facilitar la protección de las indicaciones geográficas; tal protección es indudablemente la prevista en los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo. Puesto que el párrafo 1 del artículo 24 forma parte de esas tres disposiciones, esta disposición tiene sin duda cabida en el registro para facilitar su aplicación. Ése es el motivo por el que en el párrafo 3.4 de la propuesta de las CE se ha incluido una referencia al párrafo 1 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.²⁰¹ Las negociaciones bilaterales basadas en el párrafo 1 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC ya son una obligación aceptada por los Miembros. Éste sería el método más eficaz y más habitual en el sistema de la OMC para resolver las diferencias.²⁰² El párrafo 1 del artículo 24 es explícitamente aplicable a los acuerdos tanto bilaterales como multilaterales y es simplemente un instrumento a disposición de los Miembros con respecto a las indicaciones geográficas. Es evidente que no modifica el equilibrio de derechos y obligaciones, precisamente porque ya está en el Acuerdo sobre los ADPIC y, como tal, forma parte de las obligaciones que los Miembros han contraído.²⁰³

Contenido de los registros - HKC, B.4; PC4.2; CE 3.7

88. Por lo que respecta a la **Propuesta Conjunta**, se ha aducido que, debido al automatismo del sistema de registro y a la falta de estudio de las indicaciones geográficas, el registro no suministraría información útil alguna, como la base legal por la cual la indicación geográfica está protegida en su país de origen, o si el término notificado se ajusta realmente a la definición de indicación geográfica, ni las fechas en las cuales se empezó a proteger la indicación geográfica o dejó de existir la protección. En consecuencia, la base de datos se cargaría con información no fidedigna, lo que no sería una contribución adecuada a la certidumbre jurídica que debe constituir la base para facilitar la protección.²⁰⁴

89. En respuesta, se han formulado las observaciones siguientes:

- Las notificaciones que presentarían los gobiernos de los Miembros en el marco de la Propuesta Conjunta podrían ser perfectamente detalladas y fiables. Dicha propuesta prevé información como la transliteración de las indicaciones geográficas y los Miembros también tendrían libertad para añadir cualquier otro dato que considerasen conveniente.²⁰⁵ La Propuesta Conjunta tiene la flexibilidad de permitir que se presente esa información si se dispone de ella y se considera apropiado.²⁰⁶ Esto es importante para reflejar la diversidad de sistemas de protección de las indicaciones geográficas y para no establecer una discriminación contra los sistemas que protegen

²⁰⁰ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 125, TN/IP/M/16, párrafo 107.

²⁰¹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 142, TN/IP/M/15, párrafo 75.

²⁰² Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafos 82 y 119.

²⁰³ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 120.

²⁰⁴ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 84.

²⁰⁵ Chile, TN/IP/M/16, párrafo 103.

²⁰⁶ Canadá, TN/IP/M/18, para 47.

las indicaciones geográficas mediante el *common law* o disposiciones legislativas sobre competencia desleal.²⁰⁷

- La información sería notificada por los gobiernos como en otros ámbitos de la OMC y, en consecuencia, se consideraría fiable.²⁰⁸
- El sistema de la Propuesta Conjunta no requiere la mención de la fecha de protección porque las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC sólo rigen para los Miembros a partir de determinadas fechas, por ejemplo el 1° de enero de 1996 para los países desarrollados. Se planteó la pregunta de qué ocurriría, en el marco de la propuesta de las CE, con las indicaciones geográficas de las CE registradas muchos años antes de esa fecha.²⁰⁹
- La cuestión del contenido de las notificaciones y los registros está vinculada a los efectos jurídicos que la información notificada tendría y la cuestión de la fiabilidad no debería utilizarse para encubrir la inclusión de elementos de notificación con efectos jurídicos en el sistema.²¹⁰

90. A modo de reacción se ha dicho que la finalidad del registro no es simplemente constituir un punto de partida para la protección de las indicaciones geográficas, pues de lo contrario el mandato contenido en el párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC habría establecido que los Miembros deben crear una base de datos sobre indicaciones geográficas con fines exclusivamente informativos. Claramente no es así porque el mandato es, en cambio, el de establecer un sistema multilateral de registro y notificación de las indicaciones geográficas "para facilitar" su protección.²¹¹

91. Con respecto a **la propuesta de las CE** se ha afirmado que, al finalizar el plazo de 18 meses, el organismo administrador registraría la indicación geográfica notificada e incluiría anotaciones relacionadas con cualquier reserva que se hubiera formulado. Por consiguiente, el contenido del registro incluiría no sólo los diversos elementos de la notificación, sino también esas anotaciones. La anotación respectiva implicaría que no habría efectos jurídicos para el Miembro impugnante. Este es otro ejemplo de la conformidad de la propuesta de las CE con el principio de territorialidad.²¹² Así pues, el registro mostraría la situación de las indicaciones geográficas de cada Miembro, lo que sería una información útil para los titulares de los derechos, para las autoridades encargadas de las indicaciones geográficas y para otros productores que desearan utilizar esas denominaciones. En lugar de que cada parte interesada llevara a cabo este examen para saber si una indicación geográfica

²⁰⁷ Australia TN/IP/M/18, párrafo 42; Chile, TN/IP/M/18, párrafo 43; Estados Unidos, TN/IP/M/18, párrafos 39 y 64, TN/IP/M/18, párrafo 29.

²⁰⁸ Australia TN/IP/M/18, párrafo 45; Canadá, TN/IP/M/18 párrafo 47; Chile, TN/IP/M/16, párrafo 149, TN/IP/M/18, párrafo 43; Kenya, TN/IP/M/18, párrafo 48; Nueva Zelandia, TN/IP/M/18, párrafo 46.

²⁰⁹ Argentina, TN/IP/M/16, párrafo 102.

²¹⁰ Australia, TN/IP/M/18, párrafo 45, TN/IP/M/17, párrafo 32; Estados Unidos, TN/IP/M/18, párrafo 13, TN/IP/M/17, párrafo 29.

²¹¹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 104.

²¹² Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 83.

cumple los criterios o tiene carácter genérico, los Miembros dispondrían ya de la información en el registro.²¹³

CONSECUENCIAS DEL REGISTRO (PROPUESTAS: "EFECTO DEL REGISTRO"/ "PARTICIPACIÓN", "PROCEDIMIENTOS QUE HAN DE SEGUIR LOS MIEMBROS PARTICIPANTES"/"ACCESO PARA OTROS MIEMBROS" O "EFECTOS JURÍDICOS EN LOS MIEMBROS PARTICIPANTES"/"EFECTOS JURÍDICOS EN LOS MIEMBROS NO PARTICIPANTES"/"EFECTOS JURÍDICOS EN LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS MIEMBROS")

En los Miembros participantes - HKC, D.1-4; PC, 5; CE, 4

92. Con respecto a la **propuesta de Hong Kong, China**, se ha explicado que en dicha propuesta, y a diferencia de la propuesta de las CE, sólo se exigiría a los Miembros participantes en el sistema que dieran efecto jurídico al registro, y las presunciones refutables que entrañaría un registro se referirían sólo a tres cuestiones específicas, a saber, la titularidad de la indicación geográfica, el hecho de que la indicación se ajuste a la definición prevista en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC en el país notificante y que esté protegida en su país de origen. Estas presunciones refutables no tienen plazo límite, y no existe disposición alguna sobre impugnaciones en el plano multilateral.²¹⁴

93. Se ha planteado la pregunta de si, con arreglo a la propuesta de Hong Kong, China, la carga de la prueba respecto de si una indicación geográfica es o no genérica recaería en los productores usuarios de términos genéricos en los titulares de las indicaciones geográficas. Con la propuesta de Hong Kong, China, ¿existiría, aun en ese caso, la presunción de que el término es una indicación geográfica?²¹⁵ En respuesta se ha dicho que con arreglo a la propuesta de Hong Kong, China no habría presunción alguna vinculada con la disposición sobre términos genéricos y, por lo tanto, la carga de la prueba no se vería afectada. Esta es precisamente una de las características principales que distinguen la propuesta de Hong Kong, China de la propuesta de las CE. Un tribunal nacional de un Miembro es el que estaría en mejores condiciones de establecer si un término es genérico o no en el territorio de ese Miembro.²¹⁶

94. Han sido varias las opiniones expresadas acerca de las **presunciones previstas en las propuestas de Hong Kong, China y las Comunidades Europeas**. En términos generales se ha dicho que el efecto de esas presunciones sería el desplazamiento de la carga de la prueba, con lo que se alteraría sustantivamente el equilibrio de derechos y obligaciones existente en el Acuerdo sobre los ADPIC.²¹⁷ A este respecto se han presentado los argumentos siguientes:

- Con esta inversión de la carga de la prueba las indicaciones geográficas pasarían a un nivel superior al de cualquier otra forma de propiedad intelectual. ¿Por qué habrían de beneficiarse las indicaciones geográficas de la presunción de protección cuando no

²¹³ Suiza, TN/IP/M/14, párrafo 114.

²¹⁴ Hong Kong, China, TN/IP/M/14, párrafo 149, TN/IP/M/16, párrafos 127 y 128.

²¹⁵ Australia, TN/IP/M/16, párrafo 129.

²¹⁶ Hong Kong, China, TN/IP/M/16, párrafo 130.

²¹⁷ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 150; Australia, TN/IP/M/16, párrafo 141, TN/IP/M/17, párrafo 77; Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafo 157.

ocurre así con las demás formas de propiedad intelectual?²¹⁸ Esa inversión obligaría a los titulares de marcas de fábrica o de comercio y a los usuarios de términos genéricos a probar su derecho a seguir utilizando su marca de fábrica o de comercio o un término genérico si se notificara una indicación geográfica posterior.²¹⁹

- En lo esencial, las presunciones otorgarían los derechos correspondientes a las indicaciones geográficas en cada Miembro de la OMC sin examen nacional, pues permitirían a un país notificante utilizar su protección de país de origen como base para recibir protección en otro país sin tener que cumplir las prescripciones legales de éste. Se hace caso omiso así del principio de territorialidad, conforme al cual la protección de la propiedad intelectual sólo tiene efectos normalmente en el territorio del Miembro que la ha otorgado.²²⁰
- Desplazar la carga de la prueba del titular del derecho, a quien tradicional y lógicamente corresponde, impondría costos más elevados a los productores que desearan evitar la perturbación del comercio. Sólo se prevé expresamente la inversión de la carga de la prueba en el artículo 34 del Acuerdo del Acuerdo sobre los ADPIC en lo que respecta a las patentes de procedimiento.²²¹

95. En relación con la propuesta de Hong Kong, China, se ha expresado la opinión de que, con arreglo a los sistemas existentes, las marcas de fábrica o de comercio gozan de una presunción de prueba sólo después de un riguroso examen respecto de anteriores derechos y de las prescripciones legales, y tras un período para la presentación de objeciones por parte de terceros. En cambio, en virtud de la propuesta de Hong Kong, China, los términos registrados, tras una simple comprobación formal, se considerarían pruebas *prima facie* ante los tribunales y autoridades nacionales de los Miembros en relación con tres aspectos primordiales, a saber, la titularidad de la indicación geográfica, si ésta se ajusta a la definición dada en el artículo 22 y si está protegida en el país de origen. Ello modificaría sustancialmente el equilibrio de derechos y obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC y, de hecho, serviría para incrementar innecesariamente, en lugar de facilitar, la protección de las indicaciones geográficas.²²² Parece que la existencia de estas presunciones está en contradicción con el reconocimiento hecho en el párrafo 4 a) de la Sección D de la propuesta de Hong Kong, China, de que las excepciones previstas en los artículos 22 a 24 del Acuerdo sobre los ADPIC continuarían siendo plenamente aplicables por los tribunales nacionales.²²³

96. En respuesta se han formulado, en relación con la propuesta de Hong Kong, China, los argumentos siguientes:

- El sistema propuesto es voluntario y, por consiguiente, crearía ciertos efectos jurídicos refutables sólo en los Miembros que participasen en él. Por consiguiente, si un Miembro adoptara la decisión de política fundada de no participar en el sistema, no

²¹⁸ Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafo 157.

²¹⁹ Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 118, TN/IP/M/14, párrafo 155, TN/IP/M/16, párrafo 124.

²²⁰ Estados Unidos, TN/IP/M/16, párrafo 124.

²²¹ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 150; Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafo 157.

²²² Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 118, TN/IP/M/14, párrafo 155, TN/IP/M/16, párrafo 124; Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafo 157.

²²³ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 150.

habría efectos jurídicos y, en consecuencia, no se plantearía la cuestión de la compatibilidad con la naturaleza territorial de los DPI.²²⁴

- Incluso para los Miembros participantes habría una presunción únicamente sobre tres aspectos: la definición del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC; la titularidad de la indicación geográfica; y la protección de la indicación geográfica en el país notificante.²²⁵
- Todas estas presunciones serían refutables y tendrán efectos ante los tribunales nacionales de los Miembros, de conformidad con su jurisprudencia y los procedimientos locales. Cualquiera que fuese la decisión de un tribunal nacional sobre una indicación geográfica, sólo tendría efectos en esa jurisdicción, sin consecuencias para otros Miembros. De este modo se preservaría la naturaleza territorial de los DPI. Salvo por lo que respecta al párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, todas las demás disposiciones del artículo 24 sobre excepciones quedarían intactas y se regirían por las normas de los sistemas nacionales de los Miembros. A diferencia de la propuesta de las CE, no habría ningún plazo.²²⁶

97. Otra opinión expresada con respecto a la propuesta de Hong Kong, China ha sido que, aunque el enfoque de crear presunciones que sean refutables en todo momento es positivo, estas presunciones no sólo deberían referirse a la definición y la protección en el país de origen, como propone Hong Kong, China, sino también al carácter genérico de una denominación o al carácter equívoco de una denominación homónima, como proponen las CE. El concepto de territorialidad se respetaría plenamente por dos razones: primera, en un sistema con reservas, todos los Miembros tendrían la posibilidad de formular una reserva; segunda, puesto que las presunciones seguirían siendo refutables, podrían impugnarse ante los tribunales nacionales en cualquier momento después del registro.²²⁷ Cada Miembro conservaría la facultad de resolver si un término es o no una indicación geográfica en su territorio y, en consecuencia, si da lugar a protección. Dado que el principio de territorialidad también se aplica a las determinaciones relativas al carácter genérico de los términos, tampoco sería lógico dar carácter extraterritorial a esas determinaciones.²²⁸

98. Se adujo además que, teniendo en cuenta que el mandato dispone el establecimiento de un sistema "para facilitar la protección" de las indicaciones geográficas que actualmente otorga el Acuerdo sobre los ADPIC, sería necesario introducir algún elemento que fuera más allá. El objetivo de "facilitar" la protección no puede lograrse sin disponer, como lo hacen las propuestas de las CE y Hong Kong, China, que el registro tenga como efecto jurídico una presunción de validez de la indicación geográfica registrada en todos los Miembros que no se hayan opuesto a ella. Esa presunción debe ser refutable en cualquier momento y por cualquier fundamento aplicable. No está destinada a crear nuevos derechos ni obligaciones, sino a poner a los titulares de indicaciones geográficas en mejores condiciones que las actuales para defender sus derechos. Al establecer este

²²⁴ Hong Kong, China, TN/IP/M/16, párrafo 127.

²²⁵ Hong Kong, China, TN/IP/M/16, párrafo 127.

²²⁶ Hong Kong, China, TN/IP/M/16, párrafos 127-128.

²²⁷ Suiza, TN/IP/M/14, párrafo 159.

²²⁸ Chile, TN/IP/M/17, párrafo 81; Suiza, TN/IP/M/16, párrafo 145, TN/IP/M/17, párrafo 76.

tipo de efecto jurídico limitado o restringido, los Miembros cumplirían el mandato de "facilitar" la protección.²²⁹

99. Por lo que se refiere a la **propuesta de las CE**, se ha confirmado que el efecto de no manifestar oposición con respecto a una indicación geográfica notificada aduciendo uno de los posibles motivos para manifestarla sería que se renunciaría a la posibilidad de invocar esa excepción y se crearía una presunción absoluta. Se ha dicho que este tipo de determinación no es una novedad, puesto que es práctica común de las oficinas de marcas de fábrica o de comercio decidir si los signos en las solicitudes son o no realmente distintivos y, por tanto, registrables como marcas de fábrica o de comercio. Por lo que se refiere a las indicaciones geográficas, hay Miembros que ya toman este tipo de decisión como resultado de unas negociaciones bilaterales, en aplicación de la flexibilidad que los Miembros tienen en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC para decidir sobre el carácter genérico de los términos, incluida la decisión de proteger un término que anteriormente se había considerado genérico. Si bien lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC permite que los Miembros no protejan las indicaciones geográficas de otros Miembros que, a su juicio, tienen carácter genérico, tampoco obliga a los Miembros a hacerlo. Tal posibilidad no debe causar sorpresa. Ha sido una práctica normal de los Miembros negociar acerca de los términos genéricos sobre la base del párrafo 1 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, lo que hace la propuesta de las CE no es más que aplicar esa disposición.²³⁰

100. Además de las opiniones que se han expuesto antes en relación con las presunciones previstas en las propuestas de Hong Kong, China y las Comunidades Europeas, se han expresado varias opiniones referidas más específicamente a los **efectos jurídicos previstos en la propuesta de las Comunidades Europeas**:

- Los efectos jurídicos sustantivos que aplica a los Miembros participantes no están previstos en las actuales normas del Acuerdo sobre los ADPIC.²³¹
- En el marco del Acuerdo sobre los ADPIC hay relaciones cuidadosamente negociadas entre las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas, sin que tengan preferencia las unas ni las otras. La propuesta de las CE alteraría este equilibrio creando la presunción de que un término notificado debe ser protegido automáticamente en todos los Miembros de la OMC, se lo considerara o no una indicación geográfica en esos Miembros. Esta presunción de prueba resultante del registro pondría en tela de juicio la validez de las marcas de fábrica o de comercio anteriores y los términos genéricos, obligando a los titulares de marcas y a los usuarios de términos genéricos a probar su derecho a continuar utilizando esos términos. Suponiendo, como un ejemplo hipotético, que la propuesta de las CE se aplicara a todos los productos, lo que suscitaría una enérgica oposición, si las Comunidades Europeas notificaran "feta" como indicación geográfica, se crearía la presunción de que ese término es susceptible de protección en todos los Miembros de la OMC. Por consiguiente, la propuesta obligaría a todos aquellos Miembros en que el término "feta" fuera genérico a defender esa determinación contra la presunción que se derivaría del registro. Se impondría a todos los Miembros de la OMC una obligación jurídica sustantiva sin precedentes. La propuesta de las CE desea basarse en el párrafo 1 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC para eliminar la

²²⁹ Suiza, TN/IP/M/16, párrafo 144.

²³⁰ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 108, TN/IP/M/14, párrafo 161.

²³¹ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 151.

excepción del párrafo 6 del artículo 24 referente a los términos genéricos, lo que constituye una cuestión que debe decidirse en los tribunales nacionales de cada Miembro, con arreglo a su legislación nacional y teniendo en cuenta las circunstancias del país.²³²

- Con la inversión de la carga de la prueba se transferirían directamente a los gobiernos nacionales todos los costos por países, que actualmente corresponden a los diferentes productores. Esto significa que la mayoría de los países, en especial los países en desarrollo, tendrían que asumir todos los costos derivados del examen de las indicaciones geográficas notificadas. Esos productores, en especial los de países con mayor poder adquisitivo, gastarían menos en costas procesales, porque podrían pleitear en otros países basándose exclusivamente en la protección concedida en su propio territorio. Los productores de terceros países serían quienes tuvieran que acudir a los tribunales para defender sus derechos. El sistema propuesto por las CE concedería derechos exclusivos supranacionales a algunos productores, que tendrían en los mercados de terceros países una ventaja competitiva adicional sobre los demás competidores.²³³
- La propuesta implica un planteamiento supranacional, según el cual una sola acción adoptada en el plano internacional generaría efectos inmediatos y automáticos mundiales aun cuando el titular del derecho intentara comercializar activamente un término en un país determinado, con lo que podrían excluirse mercados que, de otro modo, no quedarían excluidos. En cambio, el planteamiento general de los sistemas internacionales vigentes de DPI es que una persona que presenta una solicitud en diversos países está interesada en operar en ellos.²³⁴ Por lo tanto, este sistema facilitaría un tipo de "reclamación automática" de una amplia serie de términos en todos los Miembros de la OMC.²³⁵
- La propuesta sugiere un tipo de sistema extraterritorial de protección de alcance mundial que permitiría a un país notificante utilizar su propia protección de país de origen como base para recibir protección en otro país sin tener que cumplir las prescripciones legales de éste. Las presunciones previstas, en lo esencial, otorgarían los derechos correspondientes a las indicaciones geográficas en cada Miembro de la OMC sin examen nacional, eludiendo así los sistemas nacionales de otros países. Ese sistema no podría conciliarse con la idea de que los derechos de propiedad intelectual son territoriales y han de establecerse y hacerse valer en el marco de las leyes del país donde se busca la protección, y de que esos derechos normalmente sólo tienen efectos en el territorio del Miembro que los ha otorgado.²³⁶

101. En respuesta, se han formulado los argumentos siguientes:

²³² Estados Unidos, TN/IP/M/16, párrafo 123; Hong Kong, China, TN/IP/M/14, párrafo 149, TN/IP/M/16, párrafo 128; Nueva Zelandia, TN/IP/M/16, párrafo 98.

²³³ Argentina, TN/IP/M/14, párrafos 169 y 170.

²³⁴ Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 166.

²³⁵ Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 155.

²³⁶ Argentina, TN/IP/M/17, párrafo 64; Australia, TN/IP/M/17, párrafo 63; Canadá, TN/IP/M/17, párrafo 68; Chile, TN/IP/M/17, párrafo 81; Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 155, TN/IP/M/16, párrafo 124, TN/IP/M/17, párrafos 48 y 71; Nueva Zelandia, TN/IP/M/17, párrafo 66.

- Todas las propuestas, incluida la Propuesta Conjunta, generarían obligaciones jurídicas que no están previstas actualmente de forma específica en el Acuerdo sobre los ADPIC. No está clara la diferencia entre el efecto jurídico de un compromiso jurídico consistente en consultar una base de datos y el efecto jurídico de una inversión de la carga de la prueba o cualquier otro efecto jurídico como los que se recogen en la propuesta de las CE.²³⁷ Los efectos previstos pueden ser más o menos rigurosos, pero todos ellos son obligaciones que no están previstas expresamente en el Acuerdo sobre los ADPIC. Es cuestionable que un efecto jurídico "suave" sea aceptable y se considere dentro del mandato, y que no sea éste el caso de un efecto más riguroso.²³⁸
- En el marco de la propuesta de las CE las excepciones establecidas en el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC seguirían aplicándose. Algunas de ellas deberían hacerse valer dentro del plazo de 18 meses para formular reservas, mientras que otras, que no se mencionaron específicamente en la propuesta inicial de las CE pero que más tarde se incluyeron expresamente a petición de determinados Miembros, podrían invocarse a nivel nacional en cualquier momento. La propuesta no crearía obligaciones sustantivas, sino simplemente requisitos de procedimiento para facilitar la protección de las indicaciones geográficas, lo que es acorde con el mandato.²³⁹
- La propuesta de las CE no tiene por objeto eliminar del Acuerdo sobre los ADPIC el párrafo 6 del artículo 24. Esa disposición sería la base para una oposición si un Miembro considerara que un término es genérico en su territorio, en cuyo caso la indicación geográfica se registraría con una anotación que excluiría sus efectos jurídicos en el Miembro que formulara la oposición. En consecuencia, no sólo se preservaría el párrafo 6 del artículo 24, sino que el sistema garantizaría también el respeto del principio de territorialidad. Por ejemplo, un Miembro no perteneciente a las CE podría seguir exportando "feta" con ese nombre a los Miembros que hubieran decidido, sobre la base del principio de territorialidad, que se trata de un nombre genérico en sus territorios. Este es un ejemplo de que la propuesta de las CE asegura que la decisión sobre la protección de los términos permanezca en manos de las autoridades nacionales.²⁴⁰
- La propuesta de las CE no eludiría las administraciones nacionales porque concede a las autoridades nacionales de los Miembros un plazo razonable de 18 meses para examinar una solicitud y decidir si una indicación geográfica podría ser protegida en sus territorios. Las decisiones relativas a las indicaciones geográficas seguirían adoptándose a nivel nacional y, por consiguiente, con la propuesta de las CE no se trata de imponer efectos extraterritoriales.²⁴¹
- La posibilidad de perseguir una protección mundial sobre la base de la protección de una indicación geográfica otorgada en el país de origen no es nueva en los sistemas de propiedad intelectual. Se basa en el propio Acuerdo sobre los ADPIC, en el que se

²³⁷ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 31.

²³⁸ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 37.

²³⁹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafos 133-135, TN/IP/M/17, párrafos 73 y 78.

²⁴⁰ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 136.

²⁴¹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 164, TN/IP/M/17, párrafo 73.

introduce el concepto de país de origen. Por ejemplo, las marcas de fábrica o de comercio registradas en un país disfrutaban en otros países de ciertos derechos de prioridad. Sobre la base de la protección en el "país de origen", es decir, el país donde se registra por primera vez, es como pueden obtenerse derechos de prioridad en otros países terceros si se presentan las solicitudes dentro de un plazo determinado.²⁴² En este sentido, el Acuerdo sobre los ADPIC ya dispone lo que podría denominarse una protección "universal". Pero la protección de las indicaciones geográficas en el marco del sistema de las CE no sería en realidad tan "universal" porque el objetivo de los procedimientos de oposición es precisamente permitir a los Miembros garantizar que el sistema tenga en cuenta las particularidades nacionales de cada uno en lo que respecta a la protección.²⁴³

102. En respuesta al primer punto, se ha aducido que el compromiso de consultar la base de datos no tiene un carácter similar al de las demás propuestas, en particular las prescripciones establecidas en la propuesta de las CE. El compromiso de consultar la base de datos cumpliría, de buena fe, las prescripciones del párrafo 4 del artículo 23, y mantendría al mismo tiempo los derechos y obligaciones actualmente estipulados en el Acuerdo sobre los ADPIC. Este es el tipo de equilibrio que buscan los proponentes de la Propuesta Conjunta.²⁴⁴

103. En respuesta al último punto, se ha afirmado que el Acuerdo sobre los ADPIC no establece una protección "universal", ya que sus disposiciones se basan en el principio de territorialidad y no en el de universalidad. La propuesta de las CE sugiere que el registro facilite la protección universal de las indicaciones geográficas, lo que confirma que su propuesta es una ampliación del Acuerdo sobre los ADPIC y, como tal, sería más adecuada en la OMPI. Es una ampliación del Acuerdo sobre los ADPIC porque conferiría a las indicaciones geográficas notificadas al registro una presunción de protección en todos los Miembros, efecto que modificaría el equilibrio de derechos y obligaciones existente en el Acuerdo sobre los ADPIC.²⁴⁵

104. Se han hecho varias observaciones sobre la **posible repercusión comercial de la propuesta de las Comunidades Europeas**. Una opinión ha sido la siguiente:

- Al facilitar la reclamación automática de una amplia serie de términos en todos los Miembros de la OMC, el sistema podría eliminar las posibilidades de los titulares de derechos en un mercado de entrar en nuevos mercados con su marca de fábrica o de comercio u otros derechos, y podría restringir las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas de crear nuevas marcas comerciales que de otro modo hubieran podido incorporar tales términos.²⁴⁶

²⁴² Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 165.

²⁴³ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 109.

²⁴⁴ Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 33. Véase también Australia, TN/IP/M/14, párrafo 34.

²⁴⁵ Australia, TN/IP/M/16, párrafo 115.

²⁴⁶ Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 155, TN/IP/M/16, párrafo 125.

- Podría haber empresas que hubieran vendido durante mucho tiempo productos en un territorio con nombres genéricos o como marcas de fábrica o de comercio con apariencia similar a una indicación geográfica notificada que tuvieran que hallar un nuevo nombre para sus productos, y otro tanto ocurriría con las indicaciones geográficas locales que resultasen similares a indicaciones geográficas notificadas. Todo esto ocurriría como resultado de que los Miembros sólo tuvieran una oportunidad para oponerse a una indicación geográfica en el plano internacional, por motivos limitados y dentro de un plazo de 18 meses.²⁴⁷
- Otro resultado sería que nada impediría a las Comunidades Europeas o a otros Miembros registrar simplemente en forma preventiva los nombres de todas sus ciudades, regiones y otras indicaciones geográficas nacionales independientemente de cualquier propósito de exportar productos de ese origen. Sólo en las Comunidades Europeas, esto podría significar decenas de miles de términos.²⁴⁸

105. En respuesta, se han formulado las observaciones siguientes:

- Con respecto a la preocupación sobre la limitación de las posibilidades de utilizar determinados términos en el comercio mundial, la posibilidad de usar muchos términos ha desaparecido, en cierto modo, por las marcas de fábrica o de comercio, que abarcan más términos que los afectados por los sistemas de indicaciones geográficas. La protección de la propiedad intelectual es un objetivo válido y es legítimo que los titulares de indicaciones geográficas de la propiedad busquen protección no sólo en sus países, sino también en otros países donde deseen operar. Los titulares de indicaciones geográficas que trataran de obtener protección en terceros países por medio del registro también podrían, si tuvieran el dinero para hacerlo, empezar a registrar marcas de certificación en estos países. Como las marcas de certificación también confieren un derecho exclusivo de utilización de estos términos, el argumento de que desaparece el uso de determinados términos debería aplicarse también en este caso.²⁴⁹
- Los usuarios de nombres de indicaciones geográficas no estarían obligados a encontrar nuevos nombres para sus productos, precisamente porque, en el marco de la propuesta de las CE, las excepciones, como las basadas en el carácter genérico, seguirían siendo aplicables y podrían invocarse a nivel nacional para asegurar que los usos anteriores pudieran continuar en esos mercados en los casos en que fueran aplicables esas excepciones.²⁵⁰
- El peligro de un registro preventivo de los nombres de todas las ciudades y regiones no existe. "Indicaciones geográficas" son sólo los nombres que se refieren a un origen geográfico en que las calidades, características y reputación del producto tienen vinculación con ese origen geográfico. Este no es un obstáculo fácil de superar

²⁴⁷ Australia, TN/IP/M/17, párrafo 77; Estados Unidos, TN/IP/M/16, párrafo 125.

²⁴⁸ Australia, TN/IP/M/17, párrafo 77; Estados Unidos, TN/IP/M/16, párrafo 125.

²⁴⁹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 163.

²⁵⁰ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 137.

y, por consiguiente, no todos los nombres geográficos podrían pasar a ser indicaciones geográficas.²⁵¹

106. Se han formulado observaciones sobre **el apartado c) del párrafo 4 de la propuesta de las CE** con respecto a la prescripción de que los Miembros, si así lo pide un Miembro participante notificante, **notifiquen cualquier solicitud de registro de marcas de fábrica o de comercio** que contenga o consista en una indicación geográfica que se haya sido registrada o solicitada. Una opinión al respecto ha sido que esta prescripción supondría una carga adicional para todos los Miembros. Más bien, debería corresponder a los propios titulares de la indicaciones geográficas la carga de buscar, en el mercado al que desearan entrar, los registros y solicitudes de las marcas de fábrica o de comercio en conflicto.²⁵² La complicada estructura de costos y tasas prevista en el párrafo 9 de la propuesta para hacer frente a estos costos sería toda una novedad en los sistemas multilaterales de registro. ¿Va a actuar la OMC como un organismo fiscal encargado de la redistribución de las tasas en los países en desarrollo que, en último término, serían los que tuvieran que pagar esos informes? Pocos PMA y países en desarrollo podrían asumir esos costos.²⁵³

107. En respuesta se ha aducido que, como la investigación de marcas de fábrica o de comercio anteriores puede ser una carga, en la propuesta de las CE se prevé que el pago de esta obligación debe corresponder a los propios titulares del derecho. Así se reconoce en el párrafo 9.5 de la propuesta, según el cual el registro de una indicación geográfica "estará sujeto al pago por adelantado de una tasa multilateral que incluirá: i) una tasa básica; y ii) una tasa individual". En el párrafo 9.7 se estipula que esa tasa individual "cubrirá los gastos de los Miembros de la OMC a quienes se pida que proporcionen", respecto de una determinada solicitud, la información sobre anteriores marcas de fábrica o de comercio y las solicitudes de marcas futuras. De hecho, en los sistemas internacionales de registro, esto no es una novedad, pues muchas oficinas han presentado ya informes de investigación. Por otra parte, el Protocolo de Madrid tiene un sistema similar, en el que varían los derechos pagaderos por el registro en función de los costos relacionados con el registro en cada Estado miembro. Además, nada impide que los Miembros deleguen esta labor en empresas privadas especializadas. El objetivo de esta obligación es la idea de utilizarla como mecanismo para obtener información sobre posibles conflictos con marcas de fábrica o de comercio. Su finalidad es ayudar a todas las partes interesadas, titulares de indicaciones geográficas y de marcas de fábrica o de comercio, a evitar conflictos en el futuro.²⁵⁴

108. Se ha debatido la cuestión de **la diferencia entre la propuesta de las CE y los vigentes sistemas internacionales de registro administrados por la OMPI**. Una opinión ha sido la de que todos los sistemas de registro administrados por la OMPI tienen por objeto facilitar la obtención de la protección para diferentes derechos de propiedad intelectual. Todos estos sistemas tienen efectos jurídicos vinculantes y ofrecen la posibilidad de impugnar las notificaciones. Conforme al sistema de Madrid, en el que son partes Australia y los Estados Unidos, el registro internacional de una marca de fábrica o de comercio da lugar al otorgamiento de protección para la marca en los demás Estados miembros que no se opongan, del mismo modo que si hubiera sido objeto de una solicitud directa ante sus respectivas oficinas nacionales. Conforme al Arreglo de Lisboa, las indicaciones geográficas notificadas, salvo que se formulen oposiciones a su respecto, tienen la protección establecida en el propio Arreglo. Estos son efectos jurídicos importantes. Las CE proponen un sistema diferente para

²⁵¹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 138.

²⁵² Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 151; Hong Kong, China, TN/IP/M/14, párrafo 149; Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafo 157.

²⁵³ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 171.

²⁵⁴ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafos 160 y 173.

el registro de indicaciones geográficas porque se está negociando en el marco de la OMC, y no en la OMPI. Los efectos jurídicos que se sugieren en la propuesta de las CE son menores que los de los sistemas de Madrid o de Lisboa, y están encaminados simplemente a facilitar la protección que suministra el Acuerdo sobre los ADPIC. En la propuesta de las CE se sugiere también un sistema con efectos jurídicos en todos los Miembros, basado en este caso en presunciones, de modo que se dé sentido a la palabra "multilateral" que figura en el párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC y, de este modo, se cumpla el mandato impartido en dicho párrafo.²⁵⁵

109. En respuesta, se han formulado las observaciones siguientes:

- Si bien los sistemas de la OMPI tienen el objetivo de facilitar la obtención de protección, el mandato que figura en el párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC sólo exige el establecimiento de un sistema para facilitar la protección, no para obtenerla.²⁵⁶
- Los sistemas de la OMPI no gozan de una aceptación general por parte de los Miembros de la OMC, en particular en los países en desarrollo. Por ejemplo, con la excepción del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), prácticamente ningún Miembro de la OMC de América Latina ha ratificado ningún sistema de la OMPI.²⁵⁷ El Arreglo de Lisboa cuenta con pocos Miembros aparte de los Estados miembros de las Comunidades Europeas.²⁵⁸
- Los sistemas de la OMPI respetan el principio de territorialidad, por cuanto todos los mecanismos de oposición se llevan a cabo en el plano nacional en las respectivas oficinas de propiedad intelectual de los países miembros. El sistema de Madrid, en el que supuestamente se basa la propuesta de las CE, dispone que "la protección de la marca en cada uno de los países contratantes interesados será la misma que si esta marca hubiera sido depositada directamente en ellos". Dicho de otra manera, lo que hace el sistema de Madrid es simplemente facilitar la protección: la notificación presentada ante la oficina internacional es remitida por ésta a la oficina nacional designada, que a partir de ese momento simplemente tramitará la notificación como si procediera de ese país, lo que incluye la posibilidad de formular oposiciones. Esto es distinto de los efectos sin precedentes que prevé la propuesta de las CE, en que un Miembro que se negara a otorgar protección aún tendría que negociar dentro del plazo de 18 meses. Estos efectos son mayores que los previstos en los sistemas de Madrid o Lisboa.²⁵⁹

110. En relación con las consecuencias del registro en el marco de la **Propuesta Conjunta**, se ha explicado que esa propuesta no conferiría derechos con respecto a las indicaciones geográficas registradas en el sistema, ni alteraría el actual equilibrio de los derechos y obligaciones de los Miembros de la OMC en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC ni generaría cargas para los países

²⁵⁵ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 132, TN/IP/M/16, párrafo 151, TN/IP/M/17, párrafo 82.

²⁵⁶ Argentina, TN/IP/M/17, párrafo 83.

²⁵⁷ Argentina, TN/IP/M/17, párrafo 83.

²⁵⁸ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 57.

²⁵⁹ Chile, TN/IP/M/16, párrafo 155, TN/IP/M/17, párrafo 85.

en desarrollo.²⁶⁰ Implica un proceso de registro directo, que simplemente aseguraría que la indicación geográfica notificada se inscriba debidamente en el registro. El registro en sí mismo no tendría repercusiones en los derechos y obligaciones de los Miembros en cuanto a la condición jurídica de cada indicación geográfica. Los Miembros que hubieran optado por participar en el sistema se comprometerían a consultar la base de datos al adoptar las decisiones nacionales sobre la protección de las indicaciones geográficas. Correspondería a cada Miembro consultar la base de datos para determinar, de conformidad con las disposiciones de su legislación nacional y sus prescripciones en materia de registro, qué valor probatorio habría de dar al registro de una indicación geográfica comprendida en la base de datos al formular determinaciones sobre si debe protegerse o no una marca de fábrica o de comercio o una indicación geográfica. Los nacionales de los Miembros que desearan obtener protección podrían seguir presentando sus solicitudes directamente en las oficinas nacionales. No habría consecuencias jurídicas para los Miembros no participantes que, sin embargo, tendrían libre acceso a la base de datos. En conformidad con el principio de territorialidad, todas las decisiones sobre indicaciones geográficas, incluida la aplicabilidad de las excepciones del artículo 24, se dejarían, por consiguiente, a los encargados de adoptar decisiones en las oficinas de propiedad intelectual nacionales. El compromiso de consultar la base de datos es una nueva e importante obligación sustantiva que aseguraría la facilitación de la protección de las indicaciones geográficas de un modo compatible con el mandato de esta Sesión Extraordinaria.²⁶¹

111. Se ha debatido la cuestión de si los efectos jurídicos que se sugieren en la Propuesta Conjunta **serían suficientes para facilitar la protección de las indicaciones geográficas y, en consecuencia, para cumplir el mandato previsto en el párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.**²⁶² Se han formulado los siguientes argumentos en apoyo de la opinión de que no serían suficientes:

- Una base de datos que simplemente recopilara información nacional tan sólo sería una fuente de información que no facilitaría la protección de las indicaciones geográficas en otros Miembros de la OMC.²⁶³ Si los redactores del párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo hubieran tenido la intención de establecer simplemente una lista de indicaciones geográficas, habrían dado un mandato claro para ello. A diferencia de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que indican de manera explícita que algunas obligaciones en materia de notificación tienen por objeto simplemente el intercambio de información, el párrafo 4 del artículo 23 va más allá y encomienda el establecimiento de un sistema multilateral para la notificación y el registro de indicaciones geográficas. Los sistemas de registro multilaterales, como saben y han convenido todos los Miembros, llevan consigo ciertos efectos jurídicos. Por lo tanto, sigue correspondiendo a los Miembros asegurarse de que cualquier efecto jurídico propuesto cumpla efectivamente el mandato de facilitar la protección de las indicaciones geográficas.²⁶⁴
- La base de datos no contendría información fiable. Al saber que la información disponible en la base de datos no sería fiable, las autoridades nacionales

²⁶⁰ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 172.

²⁶¹ Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 154, TN/IP/M/16, párrafo 126; Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafo 156, TN/IP/M/16, párrafo 97.

²⁶² Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 131.

²⁶³ Suiza, TN/IP/M/16, párrafo 147.

²⁶⁴ Comunidades Europeas, TN/IP/M/17, párrafo 78.

probablemente preferirían no tener en cuenta su contenido. Además, debido a la limitada participación, la base de datos contendría información incompleta.²⁶⁵

- La obligación de consultar el registro, sin ningún mecanismo para asegurar que esa obligación se respetara, no bastaría para "facilitar" verdaderamente la protección de las indicaciones geográficas, como exige el párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.²⁶⁶

112. En respuesta, se han presentado los siguientes argumentos:

- La obligación de consultar la base de datos de indicaciones geográficas es un nuevo compromiso serio y significativo que tendría que incorporarse en los sistemas y procedimientos de los Miembros, y los Miembros participantes tendrían que cumplirla.²⁶⁷ Las oficinas de propiedad intelectual probablemente recibirían con satisfacción el acceso a ese recurso unificado con un acceso fácil a la información.²⁶⁸ El registro sería una fuente de información sin precedentes que facilitaría la protección al aumentar el conocimiento de las indicaciones geográficas notificadas y proporcionaría un instrumento útil para ayudar a las oficinas de propiedad intelectual de cualquier parte del mundo a evitar posibles conflictos entre las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas.²⁶⁹ Los examinadores sabrían que el término está protegido en otro país, mientras que en la situación actual no existe un lugar único y unificado para encontrar esa información.²⁷⁰ Cabría esperar que el número de Miembros que realmente consultaran la base de datos sería superior al número de Miembros obligados a hacerlo.²⁷¹
- Si la intención de los redactores del Acuerdo sobre los ADPIC hubiera sido mejorar la protección de las indicaciones geográficas a través de estas negociaciones, habrían utilizado la formulación del párrafo 1 del artículo 24 y no la del párrafo 4 del artículo 23, que se refiere simplemente a facilitar la protección.²⁷² Un sistema tendría que considerarse suficiente si facilitara la protección, pero parece haber interpretaciones diferentes de lo que significa "facilitación". Una de las preocupaciones principales que dio lugar al programa incorporado que figura en el párrafo 4 del artículo 23, fue asegurar que las marcas de fábrica o de comercio que contengan o consistan en indicaciones geográficas no se registren en mercados de terceros países, para que esas marcas no puedan impedir que los titulares de

²⁶⁵ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 139.

²⁶⁶ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafos 131 y 139; Suiza, TN/IP/M/14, párrafo 159, TN/IP/M/17, párrafo 75.

²⁶⁷ Chile, TN/IP/M/16, párrafo 149; Nueva Zelandia, TN/IP/M/16, párrafo 148.

²⁶⁸ Australia, TN/IP/M/17, párrafo 87; Nueva Zelandia, TN/IP/M/16, párrafo 148.

²⁶⁹ Australia, TN/IP/M/17, párrafo 87; Canadá, TN/IP/M/17, párrafo 79; Estados Unidos, TN/IP/M/17, párrafo 84; Nueva Zelandia, TN/IP/M/16, párrafo 148, TN/IP/M/17, párrafo 86.

²⁷⁰ Canadá, TN/IP/M/17, párrafo 79.

²⁷¹ Nueva Zelandia, TN/IP/M/16, párrafo 148.

²⁷² Chile, TN/IP/M/17, párrafo 80.

indicaciones geográficas vendan sus productos en esos mercados. El mandato recoge también la preocupación de algunos Miembros de que, como no todos los Miembros protegen las indicaciones geográficas mediante un sistema de registro, la falta de información pondría en desventaja a los titulares de indicaciones geográficas frente a los titulares de marcas de fábrica o de comercio con respecto a la protección y la observancia de sus derechos. Teniendo en cuenta estos antecedentes, "facilitación" da la idea de una fuente basada en información que, a diferencia de otras propuestas, no sería en sí misma la fuente de la protección, ni daría lugar a una presunción de protección en los territorios de los Miembros. La base de datos prevista en la Propuesta Conjunta abordaría suficientemente estas preocupaciones al proporcionar a las oficinas nacionales de propiedad intelectual información sobre los derechos correspondientes a indicaciones geográficas reivindicados por los productores en el territorio de otro Miembro de la OMC, sin mejorar la protección de las indicaciones geográficas a expensas de los titulares de marcas de fábrica o de comercio y los productores de artículos con nombres genéricos.²⁷³

- La información incluida en esa base de datos sería fidedigna porque habría sido enviada por los Miembros de la OMC, que cabe suponer lo harían de buena fe.²⁷⁴
- La cuestión de los efectos jurídicos no puede caracterizarse en forma simplista como una consistente en si el sistema que se ha de establecer deberá tener o no efectos jurídicos. El problema consiste en hallar un modo de facilitar la protección de las indicaciones geográficas con arreglo al artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC sin afectar negativamente a los intereses de los diferentes sectores de un país. La Propuesta Conjunta lograría este objetivo.²⁷⁵ Contiene un sistema viable que es adecuado para los sistemas existentes de indicaciones geográficas y puede aplicarse sin exigir necesariamente a los Miembros que adapten su legislación.²⁷⁶ Se trata de la única propuesta compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC y el principio de territorialidad que cumple de buena fe las prescripciones del párrafo 4 del artículo 23, y mantiene al mismo tiempo el equilibrio de derechos y obligaciones existente en el Acuerdo sobre los ADPIC. Éste es el tipo de equilibrio que buscan los proponentes de la Propuesta Conjunta.²⁷⁷

En los Miembros no participantes - HKC, E.2; PC, 6; CE, 5

113. Por lo que respecta a los efectos jurídicos en los Miembros no participantes, se ha dicho que, mientras la propuesta de Hong Kong, China y la Propuesta Conjunta sólo tendrían efectos jurídicos en los Miembros participantes, la propuesta de las CE también los produciría en los Miembros no participantes que no hubieran formulado una reserva.²⁷⁸ En consecuencia, después de cierto tiempo,

²⁷³ Australia, TN/IP/M/16, párrafo 141, TN/IP/M/17, párrafo 88.

²⁷⁴ Chile, TN/IP/M/16, párrafo 149.

²⁷⁵ Australia, TN/IP/M/16, párrafo 142.

²⁷⁶ Estados Unidos, TN/IP/M/17, párrafo 72; Nueva Zelandia, TN/IP/M/16, párrafo 97.

²⁷⁷ Australia, TN/IP/M/14, párrafo 34, TN/IP/M/16, párrafo 142; Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 33, TN/IP/M/17, párrafo 72.

²⁷⁸ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 152; Canadá, TN/IP/M/16, párrafo 91; Hong Kong, China, TN/IP/M/14, párrafo 149; Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafo 157.

el derecho a utilizar determinadas flexibilidades en el marco del actual Acuerdo sobre los ADPIC se suprimiría incluso para los Miembros no participantes²⁷⁹, lo que no sería equitativo pues los Miembros no participantes no recibirían ningún beneficio pero contraerían nuevas obligaciones.²⁸⁰

114. En respuesta, se ha aducido que el párrafo 4 del artículo 23 estipula claramente que el sistema debe ser "multilateral" y, por consiguiente, abarcar a todos los Miembros de la OMC y tener efectos en ellos.²⁸¹ Los efectos previstos en la propuesta de las CE para todos los Miembros, participantes y no participantes, sólo guardan relación con las cuestiones de la definición, las indicaciones geográficas homónimas de conformidad con el párrafo 4 del artículo 22 y los términos genéricos de conformidad con el párrafo 6 del artículo 24. El motivo por el que en la propuesta de las CE los efectos en los Miembros no participantes se limitan a estos aspectos es dar sentido al mandato contenido en el párrafo 4 del artículo 23, que se refiere a un sistema multilateral y, al mismo tiempo, deja entrever que existen diferencias entre los Miembros participantes y no participantes. No obstante, si los Miembros consideraran útil que se incluyeran en la propuesta como motivos de oposición otras excepciones previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, se podría tener en cuenta.²⁸² Se ha aducido también que no hay ninguna razón para hacer una distinción entre los efectos jurídicos del registro en los Miembros que notifican y en los que no lo hacen, porque el sistema que ha de establecerse sería multilateral y tendría el único objetivo de facilitar la protección que todos los Miembros, excepto los PMA, ya han de ofrecer, pero no mejorar tal protección.²⁸³

En los países menos adelantados Miembros - CE, 6

115. Por lo que respecta al párrafo 6 de la propuesta de las CE, se ha aducido que esta disposición parece superflua habida cuenta del período de transición que tienen actualmente los PMA de conformidad con el párrafo 1 del artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC. Se planteó la pregunta de qué ocurriría cuando estos PMA comenzaran a aplicar el sistema propuesto al vencimiento de su período de transición ¿Tendrían que proteger todas las indicaciones geográficas registradas anteriormente? ¿O habría un sistema especial para que los PMA formularan reservas incluso antes de que expiraran sus períodos de transición? De ser así, ¿significaría eso que durante el período de transición los PMA podrían formular reservas pero no notificar indicaciones geográficas?²⁸⁴

116. En respuesta se ha dicho que, puesto que en la propuesta de las CE se permite que los PMA sean Miembros participantes o no participantes, no se excluye la posibilidad de que esos países formulen reservas. La disposición sobre los PMA de la propuesta de las CE sólo se refiere a la cuestión de los efectos jurídicos, pero si los Miembros todavía desearan abordar la cuestión de la formulación de reservas por dichos países, tal vez podría debatirse el establecimiento de un mecanismo transitorio por el cual los PMA que no ejercieran durante el período de 18 meses sus derechos de examinar las indicaciones geográficas notificadas tuvieran la oportunidad de hacerlo de modo que no fuera gravoso para sus administraciones. Esta disposición de la propuesta de las CE únicamente intenta reflejar la situación de que la protección que hay que facilitar con arreglo al mandato dado a la Sesión Extraordinaria es la que se aplica a los vinos y bebidas espirituosas en el

²⁷⁹ Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafo 157.

²⁸⁰ Canadá, TN/IP/M/16, párrafo 91.

²⁸¹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafos 110 y 156.

²⁸² Comunidades Europeas, TN/IP/M/17, párrafo 53.

²⁸³ Suiza, TN/IP/M/14, párrafo 158.

²⁸⁴ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 153.

marco de los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, y que estas disposiciones se aplican actualmente a todos los Miembros, a excepción de los PMA.²⁸⁵

DURACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS REGISTROS - HKC, C.1-2

117. Se ha planteado la pregunta de si el plazo de protección de 10 años renovable previsto en la **propuesta de Hong Kong, China** estaría o no en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, por cuanto dicho Acuerdo no dice nada al respecto. A diferencia de lo que ocurre en el caso de otros DPI para los que los negociadores previeron expresamente un plazo de protección, este silencio tiene algún significado.²⁸⁶ El plazo de protección de 10 años sería una limitación a la protección que no está prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC.²⁸⁷ Otra opinión fue la de que, si bien el Acuerdo sobre los ADPIC no contiene disposiciones sobre duración como hace en el caso de otros DPI, no existen objeciones al enfoque de Hong Kong, China.²⁸⁸ En respuesta se ha afirmado que la finalidad de la propuesta es la de mantener el registro al día. Si los detalles relativos a la indicación geográfica no hubieran cambiado, la renovación sería automática, a reserva del pago de las tasas exigidas. La propuesta no impone ninguna limitación al número de renovaciones.²⁸⁹

MODIFICACIONES Y RETIROS DE NOTIFICACIONES Y REGISTROS - HKC, B.5 y C.3-6; PC, 7-8; CE, 7-8

118. En relación con la **propuesta de las CE**, se han solicitado aclaraciones acerca de los retiros que no se notifiquen al sistema. Si bien la segunda cláusula del párrafo 8.1 de la propuesta de las CE prevé que, si la indicación geográfica cesa de cumplir las condiciones requeridas para la protección, el Miembro notificante deberá retirar la notificación pertinente, en dicha propuesta no existe ninguna disposición que se ocupe del caso en que un Miembro notificante no haya hecho ninguna notificación de retiro. Si, por ejemplo, una indicación geográfica hubiera caído en desuso o ya no estuviera protegida en su país de origen, ¿qué sucedería en tal caso, incluso por lo que respecta a las pérdidas en que los productores de terceros países podrían haber incurrido debido a los efectos jurídicos producidos por esa notificación?²⁹⁰ En respuesta se ha dicho que, con arreglo a la propuesta de las CE, en la que se propone un anexo al Acuerdo sobre los ADPIC, se infringiría dicho Acuerdo si un Miembro no hiciera una notificación de retiro de la indicación geográfica registrada. Cada Miembro tendría la obligación de notificar, por ejemplo, que una indicación geográfica ha cesado de estar protegida en ese Miembro. Los efectos que tendría este retiro para los productores de terceros países dependerían de cada país. En particular, dependerían de cómo hubieran aplicado los Miembros el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, que les permite proteger una indicación geográfica que ya no esté protegida en su país de origen (aunque no los obliga a ello). Por tanto, los Miembros todavía serían libres de seguir protegiendo esa indicación geográfica particular incluso en el caso de que ya no estuviera protegida en el país de origen.²⁹¹

²⁸⁵ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 162.

²⁸⁶ Comunidades Europeas, TN/IP/M/15, párrafos 8 y 14.

²⁸⁷ Argentina, TN/IP/M/15, párrafo 19.

²⁸⁸ Chile, TN/IP/M/15, párrafo 13.

²⁸⁹ Hong Kong, China, TN/IP/M/15, párrafo 12.

²⁹⁰ Argentina, TN/IP/M/15, párrafo 6.

²⁹¹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/15, párrafo 10.

FIN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA - PC, 9; CE, 13

119. Se ha expresado la opinión de que la disposición contenida en la **Propuesta Conjunta** que permite a un Miembro, en cualquier momento, poner fin a su participación en el sistema notificándolo por escrito a la Secretaría de la OMC, y que establece además que todas las indicaciones geográficas notificadas por ese Miembro deben eliminarse de la base de datos, es clara y transparente²⁹² y respeta el carácter voluntario del sistema propuesto de conformidad con sus principios fundamentales y con el mandato impartido en el párrafo 4 del artículo 23.²⁹³

120. Por lo que se refiere a la ausencia de un texto específico en la **propuesta de las CE** se ha formulado la observación de que, dados los efectos jurídicos del sistema de las CE en los Miembros participantes y no participantes, sería importante para los Miembros saber exactamente cuál sería el régimen para poner fin a la participación.²⁹⁴ En respuesta se ha dicho que, dado que los Miembros no participantes tendrían algunas obligaciones jurídicas, prever el fin de la participación no encajaría en el concepto de "sistema multilateral" tal como se entiende en la propuesta.²⁹⁵ El retiro del sistema sólo significaría pasar de la condición de Miembro participante a la de Miembro no participante.²⁹⁶

TASAS Y COSTOS - HKC, A-2 y nota 3; CE, 9

121. Se ha expresado la opinión de que el sistema debería ser sencillo y sin complicaciones²⁹⁷, de que no debería ser excesivamente costoso²⁹⁸, de que no debería imponer costos o cargas administrativas indebidos²⁹⁹ ni a la Secretaría de la OMC³⁰⁰ ni al organismo administrador³⁰¹ ni a los Miembros³⁰², en particular a los países no participantes³⁰³ y a los países en desarrollo³⁰⁴; y de que los costos generados por el sistema deberían soportarlos en gran medida aquellos Miembros participantes

²⁹² Argentina, TN/IP/M/15, párrafo 7.

²⁹³ Estados Unidos, TN/IP/M/15, párrafo 15.

²⁹⁴ Argentina, TN/IP/M/15, párrafo 7.

²⁹⁵ Comunidades Europeas, TN/IP/M/15, párrafo 9.

²⁹⁶ Comunidades Europeas, TN/IP/M/15, párrafo 11.

²⁹⁷ Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 12; Singapur, TN/IP/M/16, párrafo 168.

²⁹⁸ Corea, TN/IP/M/17, párrafo 19; Costa Rica, TN/IP/M/16, párrafo 13; Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 12, TN/IP/M/16, párrafo 18; Filipinas, TN/IP/M/16, párrafo 9; Guatemala, TN/IP/M/16, párrafo 9; India, TN/IP/M/16, párrafo 9; Malasia, TN/IP/M/16, párrafo 22; Singapur, TN/IP/M/16, párrafos 21 y 168.

²⁹⁹ Hong Kong, China, TN/IP/M/14, párrafo 17; Japón, TN/IP/M/14, párrafo 11; Singapur, TN/IP/M/16, párrafo 168; Taipei Chino, TN/IP/M/15, párrafo 36.

³⁰⁰ Japón, TN/IP/M/15, párrafo 35.

³⁰¹ Costa Rica, TN/IP/M/16, párrafo 13; Guatemala, TN/IP/M/15, párrafo 17; Nicaragua, TN/IP/M/16, párrafo 20.

³⁰² Brasil, TN/IP/M/16, párrafo 16; Costa Rica, TN/IP/M/16, párrafo 13; Estados Unidos, TN/IP/M/16, párrafo 18; Guatemala, TN/IP/M/16, párrafo 17; Hong Kong, China, TN/IP/M/14, párrafo 17; Japón, TN/IP/M/14, párrafo 11, TN/IP/M/15, párrafo 35; Nicaragua, TN/IP/M/16, párrafo 20.

³⁰³ Corea, TN/IP/M/17, párrafo 19; Hong Kong, China, TN/IP/M/14, párrafo 17; Singapur, TN/IP/M/16, párrafo 21.

³⁰⁴ Filipinas, TN/IP/M/16, párrafo 159; Malasia, TN/IP/M/16, párrafo 22.

que hubieran notificado indicaciones geográficas al mismo.³⁰⁵ El sistema debería ser eficaz para los países en desarrollo, teniendo en cuenta las cargas que ya soportan y el hecho de que la Ronda de Doha es una ronda para ellos.³⁰⁶ Las cuestiones de los costos y las cargas son fundamentales para muchos Miembros y, en particular, para los países en desarrollo que no son productores de vinos ni de bebidas espirituosas.³⁰⁷ Sería esencial tener en cuenta, de manera horizontal, la repercusión que podría tener cada elemento del sistema en términos de costos y cargas para los países en desarrollo.³⁰⁸

122. Se ha dicho que la **propuesta de Hong Kong, China** está basada en el principio de imputación de los gastos al usuario; el sistema funcionaría según criterios de recuperación total del costo. La notificación inicial de la indicación geográfica incluiría "la tasa exigida". El anexo B³⁰⁹ de la propuesta ofrece, a título ilustrativo, un cálculo aproximado de los costos de un sistema basado únicamente en un examen de las formalidades, es decir, sin procedimientos contradictorios. Uno de los principios rectores de la propuesta es que el establecimiento del sistema no debería imponer cargas financieras o administrativas excesivas a los Miembros que optaran por participar en el sistema, ni a los que decidieran permanecer al margen.³¹⁰

123. Se han formulado las siguientes observaciones sobre esta parte de la propuesta de Hong Kong, China:

- La propuesta, que es menos compleja que la de las CE, sería más costosa que la Propuesta Conjunta.³¹¹
- ¿En qué costos administrativos incurrirían las oficinas nacionales de registro como consecuencia de las notificaciones?³¹²
- En el anexo B solamente se tiene en cuenta una pequeña parte de los costos reales objeto de debate, y no se abordan los costos que son motivo de preocupación, tales como los costos adicionales para los sistemas, los consumidores y los productores nacionales.³¹³

124. En respuesta se ha dicho que no habría ningún costo directo para los Miembros no participantes porque para ellos no habría ningún efecto jurídico. Con respecto a los costos indirectos relacionados con la supervisión de terceros mercados, la situación no sería diferente de la situación actual, en la que las indicaciones geográficas están protegidas como marcas de certificación.³¹⁴

³⁰⁵ Nueva Zelandia, TN/IP/M/15, párrafo 22; Taipei Chino, TN/IP/M/15, párrafo 36.

³⁰⁶ Jordania, TN/IP/M/16, párrafo 46.

³⁰⁷ Costa Rica, TN/IP/M/16, párrafo 169.

³⁰⁸ Guatemala, TN/IP/M/16, párrafo 17.

³⁰⁹ El anexo B no se reproduce en TN/IP/W/12; véase TN/IP/W/8.

³¹⁰ Hong Kong, China, TN/IP/M/14, párrafo 17.

³¹¹ Estados Unidos, TN/IP/M/16, párrafo 181.

³¹² Colombia, TN/IP/M/15, párrafo 37.

³¹³ Nueva Zelandia, TN/IP/M/15, párrafo 69.

³¹⁴ Hong Kong, China, TN/IP/M/15, párrafo 49.

125. Se ha dicho que la **Propuesta Conjunta** está basada en el principio rector de que el sistema debería ser sencillo, transparente y rentable y no debería ser excesivamente burocrático.³¹⁵ No contiene disposiciones sobre tasas y costos porque el sistema propuesto es sencillo y económico³¹⁶ y por consiguiente no es necesario fijar ninguna tasa.³¹⁷ Es la opción menos costosa que se ha presentado, pues entrañaría costos mínimos para los Miembros participantes y costos nulos para los no participantes.³¹⁸ El sistema no impondría ninguna carga administrativa y jurídica adicional³¹⁹ o significativa a los Miembros participantes, para no hablar de los no participantes, que no incurrirían en ningún costo³²⁰, lo que refleja el verdadero carácter voluntario del sistema.³²¹ Los costos recaerían en la OMC de la misma manera que otros procedimientos de notificación.³²² En efecto, sólo conllevaría costos nominales para que el organismo administrador cubriera el mantenimiento del sistema. Lo que es más importante, el costo sería nulo para los Miembros no participantes. La Propuesta Conjunta no requeriría la revisión sistemática y costosa de todas las indicaciones geográficas notificadas.³²³ No sería necesario revisar el registro, formular reservas ni emprender negociaciones bilaterales en nombre de cada una de las partes interesadas.³²⁴ Sería beneficioso para la mayoría de los Miembros de la OMC, que son países en desarrollo y países menos adelantados, y en especial para aquellos que no son productores de vino o bebidas espirituosas o no tienen nada que ganar en el sistema.³²⁵

126. Por lo que se retiene a la Propuesta Conjunta y las explicaciones que figuran *supra*, se han formulado las observaciones siguientes:

- La Propuesta Conjunta también implicaría costos, como la obligación de que a nivel nacional los tribunales y las administraciones consulten la base de datos cuando adopten decisiones relativas a la protección de marcas de fábrica o de comercio y de indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas. ¿Cuál sería para una administración o tribunal nacional el costo de consultar la base de datos cada vez que adoptara una decisión sobre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio?³²⁶ Esto tendría una especial pertinencia para los países en desarrollo, que

³¹⁵ Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafo 70, TN/IP/M/15, párrafo 70.

³¹⁶ Estados Unidos, TN/IP/M/16, párrafo 181; Taipei Chino, TN/IP/M/16, párrafo 163.

³¹⁷ Argentina, TN/IP/M/16, párrafo 157.

³¹⁸ Canadá, TN/IP/M/15, párrafo 34; Nueva Zelandia, TN/IP/M/15, párrafo 22.

³¹⁹ Estados Unidos, TN/IP/M/16, párrafo 18.

³²⁰ Australia, TN/IP/M/15, párrafo 21; Costa Rica, TN/IP/M/16, párrafo 169; Estados Unidos, TN/IP/M/16, párrafo 18.

³²¹ Nueva Zelandia, TN/IP/M/15, párrafo 70.

³²² Argentina, TN/IP/M/15, párrafo 27.

³²³ Canadá, TN/IP/M/15, párrafo 34.

³²⁴ Australia, TN/IP/M/15, párrafo 85.

³²⁵ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 172; Australia, TN/IP/M/15, párrafo 85.

³²⁶ Comunidades Europeas, TN/IP/M/15, párrafo 71.

podrían carecer de los medios para consultar la base de datos que estaría disponible en Internet.³²⁷

- A diferencia de la propuesta de las CE, la Propuesta Conjunta no se ocupa de la cuestión de la recuperación de los costos.³²⁸

127. Se han dado las siguientes respuestas:

- Se ha encomendado a los Miembros que negocien un sistema que facilite la protección de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas.³²⁹ El propósito de la Propuesta Conjunta es únicamente facilitar de manera eficaz la protección y al mismo tiempo ser de efecto neutro sobre los derechos y obligaciones establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC.³³⁰ Es precisamente para dar efecto a ese mandato para lo que la Propuesta Conjunta contempla un proceso sencillo de examen, en el que las oficinas nacionales tendrían que consultar una base de datos de indicaciones geográficas. El sistema propuesto contrasta con el enfoque complejo y polifacético que proponen las CE.³³¹
- Establecer un sistema no comportaría realmente costos adicionales, ya que bastaría con utilizar los sistemas existentes y asumir los costos ordinarios vigentes de aplicar la información pertinente de conformidad con la legislación interna de los Miembros participantes. La Propuesta Conjunta entrañaría algunos costos mínimos a la hora de establecer una base de datos a escala internacional.³³²

128. Por lo que respecta a la **propuesta de las CE**, se han facilitado las siguientes explicaciones. La cuestión de los costos y las tasas dependería de lo que se acordara sobre otras cuestiones, como los efectos jurídicos, la participación o el número de indicaciones geográficas notificadas, teniendo en cuenta la flexibilidad que la delegación de las CE ha ofrecido a este respecto. En un principio, la propuesta no incluía disposiciones relacionadas con los costos y las tasas. Se incluyeron más tarde, con el fin de atender las preocupaciones de otros Miembros, siguiendo el principio de que deben ser los beneficiarios del sistema quienes paguen principalmente los gastos de su funcionamiento. No obstante, las CE están dispuestas a atender nuevas preocupaciones que los Miembros tengan al respecto.³³³ Con arreglo a la propuesta de las CE, hay dos clases de costos: los de administración del sistema y los costos de los Miembros. Los primeros son básicamente los generados por el organismo administrador, y serían mínimos. Procederían de la recepción, tramitación y distribución a los Miembros de las notificaciones, la anotación de las impugnaciones y la actualización del sistema, y serían esencialmente los mismos que en las demás propuestas presentadas. La segunda categoría correspondería a los costos de los Miembros y se relaciona con el examen de las notificaciones. Esos exámenes se realizarían en el marco de las estructuras administrativas y legislativas que los Miembros

³²⁷ Comunidades Europeas, TN/IP/M/15, párrafo 38.

³²⁸ Comunidades Europeas, TN/IP/M/15, párrafos 38 y 40.

³²⁹ Nueva Zelandia, TN/IP/M/15, párrafo 65.

³³⁰ Estados Unidos, TN/IP/M/15, párrafo 88.

³³¹ Nueva Zelandia, TN/IP/M/15, párrafo 65.

³³² Estados Unidos, TN/IP/M/15, párrafo 88.

³³³ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 171.

ya han establecido al aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC. Esto significa que los Miembros ya han sufragado la mayor parte de esos costos administrativos.³³⁴ Se basa en el principio de que el costo del sistema deben sufragarlo los países en proporción a los beneficios que obtengan de él.³³⁵ El mecanismo propuesto se inspira en gran medida en el sistema vigente plasmado en el Protocolo de Madrid, que ha resultado viable. El mecanismo divide las tasas en: i) una tasa básica que cubre los costos administrativos y de funcionamiento del sistema, incluidos los costos de establecimiento, y ii) una tasa individual para cubrir los costos en que incurren los Miembros al supervisar las marcas anteriores y futuras. Los Miembros notificarían a la OMC los costos relacionados con el funcionamiento de este sistema. La Secretaría de la OMC, la Oficina Internacional de la OMPI o el organismo que, según convinieran los Miembros de la OMC, sería el órgano gestor estaría encargado de fijar las tasas, las percibiría de los Miembros notificantes y las redistribuiría a los Miembros de la OMC pertinentes, siguiendo el modelo del Protocolo de Madrid. El sistema propuesto tiene por objeto atender las inquietudes manifestadas acerca de la cuestión de los costos, y permitiría a todos los Miembros de la OMC intervenir, en calidad de Miembros participantes o no participantes, sin que ello supusiera una carga para sus administraciones. Muchas administraciones verían en este sistema una oportunidad de optimizar los actuales sistemas de registro de indicaciones geográficas que han sido poco utilizados hasta la fecha y recuperar ciertos costos en que ya incurrieron al poner en vigor dichos sistemas.³³⁶ La propuesta de las CE entrañaría para los titulares de los derechos un ahorro a la hora de hacer observar sus derechos en diferentes jurisdicciones: un Miembro podría presentar una solicitud única que seguidamente se convertiría en multitud de solicitudes enviadas a las oficinas nacionales de otros Miembros de la OMC.³³⁷

129. Por lo que se refiere a la propuesta de las CE, se han formulado las siguientes observaciones generales:

- Es preciso que todos los elementos de un sistema, incluidos los costos, se analicen conjuntamente.³³⁸ Es importante analizar y comprender mejor la amplia gama de costos y cargas que implica la propuesta.³³⁹
- Hay una relación directa entre la estructura del sistema y las tasas y costos que conlleva. Cuanto más complejo sea el sistema, más elevados serán los costos. El sistema de las CE es más complejo que el propuesto por Hong Kong, China, pero ambos son más costosos que la Propuesta Conjunta.³⁴⁰
- El sistema de las CE sería complejo³⁴¹, costoso, gravoso y excesivo³⁴² y crearía incertidumbres.³⁴³ La experiencia habida con otros instrumentos internacionales de

³³⁴ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 172.

³³⁵ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 14.

³³⁶ Comunidades Europeas, TN/IP/M/15, párrafos 20 y 38.

³³⁷ Comunidades Europeas, TN/IP/M/15, párrafo 39.

³³⁸ Estados Unidos, TN/IP/M/17, párrafo 48.

³³⁹ Jordania, TN/IP/M/16, párrafo 166.

³⁴⁰ Estados Unidos, TN/IP/M/16, párrafo 181.

³⁴¹ Jordania, TN/IP/M/16, párrafo 166.

³⁴² Estados Unidos, TN/IP/M/15, párrafo 56.

³⁴³ Argentina, TN/IP/M/16, párrafo 157.

propiedad intelectual que tienen propuestas detalladas sobre sistemas de tasas enseña que estas cuestiones tienden a dificultar y prolongar mucho más las negociaciones.³⁴⁴

130. Por lo que respecta a **la mecánica del sistema de tasas propuesto por las CE**, se han formulado las siguientes observaciones:

- La propuesta de las CE contiene elementos que dan lugar a incertidumbres. Por ejemplo, en los párrafos 9.2 y 9.3 no hay ninguna estimación de la cuantía del presupuesto básico del organismo administrador. Sin embargo, tal organismo comenzaría su labor sobre la base de un crédito que no se devolvería hasta más tarde. Para despejar esta incertidumbre sería necesario contar, antes de que comenzara su labor, con una estimación del presupuesto inicial de tal sistema.³⁴⁵
- Por lo que se refiere a la propuesta que figura en el párrafo 9.8 de que el componente nacional de la tasa individual que un Miembro desee percibir no pueda exceder del equivalente de la cuantía que la administración pertinente del Miembro de la OMC tendría derecho a recibir de un solicitante nacional en el marco de un procedimiento nacional en el que deba satisfacerse dicha tasa individual, se ha pedido que se aclare cómo podrían decidir los Miembros qué procedimiento interno utilizar como referencia al fijar la tasa individual, dado que no todos los Miembros de la OMC son signatarios del Arreglo de Lisboa o el Protocolo de Madrid. En caso de que otro Miembro protestara porque la tasa individual fuera demasiado elevada, ¿cómo resolvería el sistema la cuestión?³⁴⁶
- Si bien en los primeros años del sistema habría un elevado número de notificaciones en un breve espacio de tiempo, por lo que los gastos administrativos por registro a los que se refiere el párrafo 9.2 de la propuesta de las CE podrían ser relativamente bajos, los países que en la actualidad carecen de un sistema desarrollado de indicaciones geográficas; y que por lo tanto podrían estar interesados únicamente en registrar algunas indicaciones geográficas en un plazo de entre 5 y 10 años, tendrían que hacer frente a los amplios costos administrativos fijos del sistema en ese momento, por lo que el costo unitario de un solo registro sería bastante elevado. Ello generaría un desequilibrio entre los Miembros que cuentan con un sistema desarrollado de indicaciones geográficas y los que carecen de él.³⁴⁷
- Con respecto a la parte de la tasa individual relativa a la supervisión de las marcas de fábrica o de comercio, el sistema parece crear obligaciones que no forman parte de las previstas en relación con las notificaciones. En lo que se refiere al pago anticipado de la tasa en el momento de la notificación, se ha planteado la pregunta de cómo calcularía la Secretaría de la OMC las tasas individuales sin saber los gastos ocasionados a los Miembros por la supervisión y la búsqueda de marcas de fábrica o

³⁴⁴ Estados Unidos, TN/IP/M/15, párrafo 56.

³⁴⁵ Argentina, TN/IP/M/15, párrafo 28; Taipei Chino, TN/IP/M/15, párrafo 36.

³⁴⁶ Taipei Chino, TN/IP/M/16, párrafo 161.

³⁴⁷ Colombia, TN/IP/M/15, párrafo 37.

de comercio.³⁴⁸ Se han expresado dudas acerca de si los países en desarrollo podrían asumir el costo de la elaboración de los informes de investigación.³⁴⁹

- Se han expresado dudas en cuanto a la pertinencia del Protocolo de Madrid y su estructura de tasas. Ese Protocolo es voluntario, mientras que la propuesta de las CE sería obligatoria para todos los Miembros de la OMC³⁵⁰, y la dinámica de las marcas de fábrica o de comercio es completamente diferente a la de las indicaciones geográficas.³⁵¹ Además, gran parte del presupuesto del Protocolo de Madrid procede de otras fuentes de la OMPI, lo que plantea la pregunta de durante cuánto tiempo sería sostenible el sistema que proponen las CE.³⁵²

131. Se han debatido las cuestiones relativas a la **gama de costos y cargas que podría entrañar la propuesta de las CE y la medida en que estarían cubiertos por las tasas propuestas y sería posible ocuparse de ellos utilizando los mecanismos administrativos existentes**. Una opinión ha sido la de que hay motivos de preocupación en relación con estas cuestiones. A este respecto se han formulado las siguientes observaciones:

- El sistema de las CE entrañaría diversos costos y cargas, a saber: costos de examen³⁵³; costos de supervisión de las indicaciones geográficas³⁵⁴; costos por la formulación de reservas³⁵⁵; costos para el gobierno de entablar negociaciones bilaterales³⁵⁶; costos de supervisión de las marcas de fábrica o de comercio³⁵⁷ y tasas por búsquedas de marcas de fábrica o de comercio a los efectos de la notificación de marcas de fábrica o de comercio, que normalmente realizan los abogados o los profesionales del sistema de marcas de fábrica o de comercio³⁵⁸, y costos por la notificación de esas marcas de fábrica o de comercio³⁵⁹; costos para los gobiernos de

³⁴⁸ Argentina, TN/IP/M/15, párrafo 32; Taipei Chino, TN/IP/M/15, párrafo 36.

³⁴⁹ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 171, TN/IP/M/15, párrafo 60.

³⁵⁰ Argentina, TN/IP/M/15, párrafo 60; Japón, TN/IP/M/15, párrafo 64.

³⁵¹ Argentina, TN/IP/M/15, párrafo 60.

³⁵² Argentina, TN/IP/M/15, párrafo 60.

³⁵³ Argentina, TN/IP/M/16, párrafo 179; Canadá, TN/IP/M/15, párrafos 33 y 62; Taipei Chino, TN/IP/M/15, párrafo 36.

³⁵⁴ Canadá, TN/IP/M/15, párrafo 33; Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafo 121; Taipei Chino, TN/IP/M/15, párrafo 36.

³⁵⁵ Australia, TN/IP/M/16, párrafo 87; Canadá, TN/IP/M/14, párrafos 123 y 137, TN/IP/M/15, párrafo 33; Costa Rica, TN/IP/M/16, párrafo 169; Filipinas, TN/IP/M/16, párrafo 158; Singapur, TN/IP/M/16, párrafo 168; Taipei Chino, TN/IP/M/15, párrafo 36, TN/IP/M/16, párrafo 162.

³⁵⁶ Argentina, TN/IP/M/16, párrafo 179; Australia, TN/IP/M/16, párrafo 87; Canadá, TN/IP/M/15, párrafo 33; Costa Rica, TN/IP/M/16, párrafo 169; Filipinas, TN/IP/M/16, párrafo 158; Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafo 121; Singapur, TN/IP/M/16, párrafo 168; Taipei Chino, TN/IP/M/15, párrafo 36, TN/IP/M/16, párrafo 162.

³⁵⁷ Filipinas, TN/IP/M/16, párrafo 158.

³⁵⁸ Canadá, TN/IP/M/15, párrafo 33; Taipei Chino, TN/IP/M/15, párrafo 36.

³⁵⁹ Nueva Zelandia, TN/IP/M/14, párrafo 121.

establecer sistemas que se ocupen de la avalancha de solicitudes, incluidos los que conllevan los recursos humanos adicionales necesarios y la capacitación³⁶⁰ y equipos de éstos³⁶¹; y costos relativos a la observancia³⁶², incluidos los controles en frontera.³⁶³ Los Miembros también tendrían la obligación de establecer procesos eficientes para cotejar las exposiciones de sus comerciantes con objeto de formular las reservas en el exiguo plazo de 18 meses. También generaría costos la necesidad de mantener un contacto estrecho con los comerciantes y las empresas para llevar a cabo con eficacia las negociaciones bilaterales en su nombre.³⁶⁴

- Muchos de los costos mencionados *supra* son costos ocultos³⁶⁵ que sufragarían las administraciones nacionales y no serían recuperables mediante el mecanismo de tasas propuesto, como los costos derivados del establecimiento de nuevos regímenes para la protección de las indicaciones geográficas, que no sería una tarea sencilla para muchos Miembros que en la actualidad las protegen mediante disposiciones sobre competencia desleal o sistemas de marcas de fábrica o de comercio³⁶⁶, o los derivados del proceso de reservas³⁶⁷ o de las negociaciones obligatorias.³⁶⁸
- El principio de imputación de los gastos al usuario debería aplicarse a la administración general de un sistema, incluido el tratamiento de las oposiciones. ¿Estarían dispuestos los Miembros notificantes a asumir los costos que se plantearan en el plano nacional para otros Miembros? De hecho, lo que la propuesta de las CE exige a los gobiernos de los Miembros es esencialmente que firmen un cheque en blanco para los Miembros tanto participantes como no participantes, a los que se exigiría que supervisarán todas las indicaciones geográficas registradas y decidieran si formulaban o no una reserva. Tendrían dos alternativas: aceptar una indicación geográfica sin reservas, comprometiéndose así a asumir nuevas obligaciones como la supervisión constante de todas las indicaciones geográficas registradas cotejándolas con las marcas de fábrica o de comercio registradas en el país, perdiendo al mismo tiempo ciertos derechos y flexibilidades existentes incorporados en el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC; o formular una reserva, comprometiéndose así a una serie de negociaciones bilaterales.³⁶⁹

³⁶⁰ Canadá, TN/IP/M/15, párrafo 33; Filipinas, TN/IP/M/16, párrafo 158.

³⁶¹ Canadá, TN/IP/M/15, párrafo 33.

³⁶² Argentina, TN/IP/M/16, párrafo 179; Canadá, TN/IP/M/15, párrafo 33.

³⁶³ Filipinas, TN/IP/M/16, 158.

³⁶⁴ Singapur, TN/IP/M/16, párrafo 168.

³⁶⁵ Argentina, TN/IP/M/15, párrafo 27; Colombia, TN/IP/M/15, párrafo 37; Taipei Chino, TN/IP/M/16, párrafo 162.

³⁶⁶ Australia, TN/IP/M/15, párrafo 21.

³⁶⁷ Australia, TN/IP/M/16, párrafo 177; Taipei Chino, TN/IP/M/16, párrafo 162.

³⁶⁸ Taipei Chino, TN/IP/M/16, párrafo 162.

³⁶⁹ Australia, TN/IP/M/15, párrafo 50; Nueva Zelandia, TN/IP/M/15, párrafo 23.

- Tal vez el costo más elevado en relación con la propuesta de las CE sea el hecho de que modificaría seriamente el equilibrio de derechos y obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC a favor de los titulares de derechos sobre indicaciones geográficas imponiendo nuevas obligaciones a todos los Miembros y al mismo tiempo privándolos de algunos de sus actuales derechos. Esto sucedería en un momento en que muchos Miembros aún están tratando de aplicar el actual nivel de obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC.³⁷⁰ La mayor parte de las flexibilidades estipuladas en el artículo 24 se desvanecería por completo después de 18 meses, a menos que el Miembro tuviera los recursos y la capacidad de realizar actividades de supervisión y formular reservas.³⁷¹
- El Acuerdo sobre los ADPIC no obliga a los Miembros a crear estructuras para examinar indicaciones geográficas, y los Miembros de la OMC, en su mayoría, no disponen de esas costosas estructuras ni de recursos financieros para establecerlas. Si algunos Estados miembros de las Comunidades Europeas cuentan con tales sistemas, no se debe al Acuerdo sobre los ADPIC, sino a que los instauraron hace muchos años.³⁷² La observación de que la propuesta de las CE brindaría a otros Miembros la posibilidad de optimizar sus actuales sistemas de registro de indicaciones geográficas parte del supuesto de que todos los demás Miembros hayan adoptado un sistema de registro similar al de las CE, a pesar del hecho de que el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC permite expresamente a los Miembros decidir la mejor manera de aplicar sus obligaciones.³⁷³ El sistema propuesto requeriría cambios que tendrían importantes repercusiones en el modo en que un país administra su sistema.³⁷⁴ Entrañaría costos derivados de la adopción de nuevos regímenes, que no sería una tarea sencilla para los Miembros que en la actualidad utilizan legislación sobre competencia desleal o sobre marcas de fábrica o de comercio.³⁷⁵
- En cuanto a los Miembros que actualmente disponen de estructuras para ocuparse de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, la cuestión no es si esas estructuras tendrían la capacidad de asumir las obligaciones, sino si tendrían que hacerlo y si los actuales derechos de los Miembros a valerse de las excepciones del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC deberían limitarse del modo que proponen las CE.³⁷⁶

132. En respuesta a las opiniones expresadas en los dos párrafos precedentes se han formulado las siguientes observaciones:

- La propuesta de las CE contiene obligaciones de procedimiento que no modifican el nivel sustantivo de protección establecido en los artículos 22 y 23 del Acuerdo sobre

³⁷⁰ Nueva Zelandia, TN/IP/M/15, párrafo 26.

³⁷¹ Nueva Zelandia, TN/IP/M/15, párrafo 66.

³⁷² Argentina, TN/IP/M/16, párrafo 180.

³⁷³ Nueva Zelandia, TN/IP/M/15, párrafo 25.

³⁷⁴ Filipinas, TN/IP/M/16, párrafo 183.

³⁷⁵ Australia, TN/IP/M/15, párrafo 21.

³⁷⁶ Australia, TN/IP/M/15, párrafo 52.

los ADPIC. Por tanto, dicha propuesta podría ser aplicada apropiadamente por los sistemas existentes según lo que ya dispone el Acuerdo.³⁷⁷ La notificación de una indicación geográfica generaría multitud de solicitudes nacionales. El procedimiento a nivel nacional sería el mismo que si la indicación geográfica se hubiera notificado directamente en esos Miembros. Los costos para la administración nacional de un Miembro serían idénticos a los que ya tiene sobre la base su sistema nacional, que permite el registro nacional de indicaciones geográficas. El examen de la notificación podría realizarse en el marco de las actuales estructuras administrativas y legislativas que los Miembros ya han establecido al aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC. No debería haber nuevos costos significativos por la organización de estructuras o sistemas diferentes.³⁷⁸

- Con respecto a los costos relacionados con las negociaciones bilaterales, el párrafo 1 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC ya incorpora la obligación de negociar un acuerdo bilateral o multilateral encaminado a mejorar la protección de indicaciones geográficas determinadas. Esta obligación está relacionada con una "protección" que ha de facilitar el sistema. Puesto que los Miembros ya están sujetos a esta obligación, el hecho de que la propuesta de las CE incluya un mecanismo que activaría estas obligaciones existentes no añadiría necesariamente ningún gasto nuevo a los que ya hayan tenido los Miembros.³⁷⁹
- El motivo de la obligación de supervisar las marcas de fábrica o de comercio es obtener información sobre posibles conflictos con marcas o, dicho de otro modo, disponer de un mecanismo que ayude al funcionamiento del sistema en su conjunto. Si bien las búsquedas de marcas de fábrica o de comercio anteriores y la supervisión de las solicitudes de marcas podrían entrañar una carga, se llevarían a cabo contra el pago de una tasa, cuyo costo podría trasladarse a los titulares de derechos, algo que ya se hace en el marco de los sistemas de registro internacionales. Una posible manera de cumplir estos requisitos sería encomendar esa tarea a empresas privadas.³⁸⁰
- El sistema propuesto tendría consecuencias en la carga de trabajo administrativa con respecto al examen de indicaciones geográficas notificadas, debido en particular al número de notificaciones y al plazo para el examen y las impugnaciones. Ello exigiría que los Miembros destinasen recursos a determinar si las indicaciones geográficas notificadas son, por ejemplo, genéricas, de acuerdo con la interpretación aplicada en dicho Miembro y sobre la base de la información facilitada a través del registro multilateral. Podrían estudiarse maneras para disipar las inquietudes acerca de las cargas administrativas relacionadas con el procedimiento de examen, por ejemplo limitar el número de indicaciones geográficas que puedan notificarse anualmente al sistema, ampliar el plazo de examen³⁸¹ o prever períodos de transición más largos para los países en desarrollo.³⁸² El objetivo es establecer un registro que

³⁷⁷ Comunidades Europeas, TN/IP/M/15, párrafo 40, TN/IP/M/16, párrafo 178.

³⁷⁸ Comunidades Europeas, TN/IP/M/15, párrafo 48, TN/IP/M/16, párrafos 40 y 172.

³⁷⁹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/15, párrafos 41 y 73.

³⁸⁰ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 160, TN/IP/M/15, párrafo 44.

³⁸¹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 39, TN/IP/M/17, párrafo 8.

³⁸² Comunidades Europeas, TN/IP/M/15, párrafo 42, TN/IP/M/17, párrafo 8.

funcione correctamente y que no tenga que quedar bloqueado por el elevado número de indicaciones geográficas notificadas.³⁸³ En cualquier caso, probablemente no habría tantas indicaciones geográficas como los miles y miles de marcas de fábrica o de comercio que anualmente se incluyen en el sistema de Madrid.³⁸⁴

- Conviene recordar también que en un sistema en el que se recuperan los costos realmente no importa cuántas notificaciones de indicaciones geográficas reciba un Miembro, porque éste podrá hacer que los solicitantes paguen por ellas y sufragar con esos pagos los costos de su oficina de propiedad intelectual, e incluso ampliar su plantilla.³⁸⁵
- En cuanto a los nuevos costos que podrían surgir, la propuesta de las CE sólo menciona explícitamente la tasa individual para cubrir la obligación de supervisar las marcas de fábrica o de comercio pasadas o futuras. No obstante, si los Miembros considerasen que hay otros costos que deberían cubrirse, podrían darse muestras de flexibilidad al respecto.³⁸⁶

133. Se han debatido **las consecuencias de la propuesta de las CE para los productores y exportadores de otros países** que hayan venido utilizando un término notificado por un Miembro en el marco del sistema propuesto. Una opinión ha sido la de que esos productores y exportadores tendrían que asumir los costos generados por los cambios de denominación y el reetiquetado de sus productos³⁸⁷, lo que repercutiría negativamente en el precio de los productos.³⁸⁸ Se ha dicho que, si bien la inversión de la carga de la prueba en favor de los titulares de indicaciones geográficas significaría que gastarían menos en costas procesales, porque podrían pleitear en esos países basándose exclusivamente en la protección concedida en su propio territorio, los productores de terceros países serían quienes tendrían que acudir a los tribunales para defender sus derechos.³⁸⁹

134. Se ha debatido la cuestión de la medida en que la propuesta de las CE **ahorraría costos a los titulares de los derechos de indicaciones geográficas**. Una opinión ha sido que es producto de un malentendido considerar que la propuesta de las CE, como una "ventanilla única", sería menos costosa que los actuales sistemas nacionales. No está claro cuál sería en realidad el ahorro de costos en comparación, por ejemplo, con el hecho de solicitar una marca de certificación en un Miembro en el marco de los sistemas existentes, dado que las tasas no podrían ser superiores, pero al menos podrían ser iguales, a las vigentes en virtud de los actuales procedimientos nacionales. De hecho, los costos ocasionados en virtud del sistema de tasas que proponen las CE podrían ser superiores debido a la obligación de pagar una tasa individual además de la tasa básica. Al menos en el marco de los actuales sistemas nacionales los Miembros sólo tratarían de obtener la protección en mercados en los que efectivamente vendieran sus productos.³⁹⁰ En lo que respecta a las tasas individuales, si bien la

³⁸³ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 39, TN/IP/M/17, párrafo 8.

³⁸⁴ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 39.

³⁸⁵ Comunidades Europeas, TN/IP/M/15, párrafo 82.

³⁸⁶ Comunidades Europeas, TN/IP/M/16, párrafo 178.

³⁸⁷ Filipinas, TN/IP/M/16, párrafo 158; Jordania, TN/IP/M/16, párrafo 166.

³⁸⁸ Jordania, TN/IP/M/16, párrafo 166.

³⁸⁹ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 170.

³⁹⁰ Australia, TN/IP/M/15, párrafo 21.

cuantía de cada tasa podría no ser elevada, el monto agregado de las mismas podría serlo, lo que podría encarecer el sistema.³⁹¹

135. En respuesta se ha afirmado que, por lo que respecta al ahorro de costos para los titulares de los derechos de indicaciones geográficas, la mayor dificultad actual es que si quisieran obtener protección en todos los países Miembros de la OMC tendrían que contratar abogados para que presentaran solicitudes en cada Miembro. Esto haría que fuera muy difícil lograr la protección general y, lo que es más importante, una verdadera estrategia comercial global para sus exportaciones, porque los titulares de derechos no sabrían dónde van a estar protegidos y dónde no. Por esa razón, el hecho mismo de que un Miembro pudiera presentar una solicitud única que se convirtiera en multitud de solicitudes enviadas a las oficinas nacionales de otros Miembros de la OMC constituiría un valor añadido.³⁹² En cuanto a la preocupación de que el monto agregado de las tasas individuales sería elevado, el sistema de Madrid de registro de marcas se basa en un mecanismo similar que ha resultado muy satisfactorio.³⁹³

136. Se ha debatido la cuestión de si la propuesta de las CE **trasladaría las cargas de las partes privadas a los gobiernos**. Una opinión ha sido que con la propuesta de las CE se transferirían directamente a los gobiernos nacionales todos los costos por países, que actualmente corresponden a los diferentes productores. Esto significa que los Miembros tendrían que asumir todos los costos derivados del examen de las indicaciones geográficas notificadas.³⁹⁴ Dado que las indicaciones geográficas son derechos privados³⁹⁵ y comerciales³⁹⁶, deberían ser sus titulares quienes llevaran la carga.³⁹⁷ No debería exigirse a los Miembros que formularan reservas y entablaran negociaciones bilaterales en nombre de los derechos privados. Esto sería gravoso para los Miembros, tanto desarrollados como en desarrollo.³⁹⁸ Para que las indicaciones geográficas registradas surtieran efectos jurídicos en todos los Miembros, la carga de lograr la observancia de los derechos de las indicaciones geográficas pasaría de sus titulares a los gobiernos. Como resultado de ello, habría un aumento de los costos administrativos y una modificación del equilibrio actual de derechos y obligaciones en el Acuerdo sobre los ADPIC.³⁹⁹ Esto crearía un problema para los gobiernos de muchos países en desarrollo en términos de financiación y prioridades presupuestarias.⁴⁰⁰ En respuesta se ha dicho que para disipar la preocupación de que los costos pasen a los gobiernos la

³⁹¹ Japón, TN/IP/M/15, párrafo 35.

³⁹² Comunidades Europeas, TN/IP/M/15, párrafo 39.

³⁹³ Comunidades Europeas, TN/IP/M/15, párrafo 47.

³⁹⁴ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 169.

³⁹⁵ Australia, TN/IP/M/14, párrafo 110; Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 118; Taipei Chino, TN/IP/M/16, párrafos 161 y 163.

³⁹⁶ Australia, TN/IP/M/14, párrafo 110, TN/IP/M/16, párrafo 87.

³⁹⁷ Taipei Chino, TN/IP/M/16, párrafo 161.

³⁹⁸ Australia, TN/IP/M/14, párrafo 110.

³⁹⁹ Taipei Chino, TN/IP/M/15, párrafo 36.

⁴⁰⁰ Filipinas, TN/IP/M/16, párrafo 158.

propuesta de las CE incluye la posibilidad de que los Miembros hagan recaer los costos en los titulares de las indicaciones geográficas percibiendo tasas de ellos.⁴⁰¹

137. Se ha debatido la cuestión de los **costos y beneficios de la propuesta de las CE para los países en desarrollo Miembros y para los Miembros no participantes**. Una opinión ha sido la de que existen a este respecto motivos de preocupación considerables por las razones siguientes:

- La propuesta entrañaría costos y cargas adicionales para los países no productores de vino y para los que optaran por no participar en el sistema.⁴⁰² Establecería únicamente obligaciones y costos y cargas, sin los correspondientes derechos y beneficios para los no participantes⁴⁰³, con lo que se impondrían cargas y costos excesivos a los países en desarrollo, muchos de los cuales no tendrían ningún interés económico en participar en el sistema porque tienen pocas o ninguna indicación geográfica de vinos y bebidas espirituosas que proteger.⁴⁰⁴
- En países que funcionan en régimen de recuperación de costos, la mayoría de los costos del sistema necesariamente se trasladarían a los solicitantes. No obstante, si un país no participara en el sistema, no podría fijar ni recaudar ninguna tasa, aun cuando siguiera teniendo gastos.⁴⁰⁵
- La propuesta de las CE de que se establezca un régimen doble de tasas generaría importantes costos administrativos y financieros para los países en desarrollo. La tasa individual implicaría una supervisión permanente de las indicaciones geográficas. Aunque se ha asegurado que esos costos se reembolsarían, no está claro cómo funcionaría el sistema en la práctica.⁴⁰⁶
- La propuesta de las CE exigiría un alto nivel de supervisión y administración, incluso para formular reservas. Los Miembros no participantes tendrían que formular reservas y entablar negociaciones obligatorias a fin de conservar el derecho a valerse de las excepciones existentes. ¿Quién correría con los gastos relacionados con estas obligaciones? Se trata de una carga importante que incluso los países desarrollados encontrarían difícil de atender y que excedería de los medios de los países en desarrollo.⁴⁰⁷

⁴⁰¹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/15, párrafo 86, TN/IP/M/16, párrafo 175.

⁴⁰² Australia, TN/IP/M/15, párrafo 50; Costa Rica, TN/IP/M/16, párrafo 169; Filipinas, TN/IP/M/16, párrafo 158; Singapur, TN/IP/M/16, párrafo 167.

⁴⁰³ Estados Unidos, TN/IP/M/14, párrafo 43.

⁴⁰⁴ Filipinas, TN/IP/M/14, párrafo 48.

⁴⁰⁵ Canadá, TN/IP/M/15, párrafo 33; Taipei Chino, TN/IP/M/15, párrafo 36.

⁴⁰⁶ Argentina, TN/IP/M/16, párrafo 157.

⁴⁰⁷ Australia, TN/IP/M/15, párrafo 50; Costa Rica, TN/IP/M/16, párrafo 169; Filipinas, TN/IP/M/16, párrafo 158; Singapur, TN/IP/M/16, párrafo 167.

- El minucioso y complejo sistema propuesto impondría unas tasas que serían prohibitivas para un país en desarrollo aun cuando tuviera algún interés en participar en el sistema.⁴⁰⁸
- Otras obligaciones como las relativas a la supervisión de las marcas de fábrica o de comercio y la necesidad de capacitar a los examinadores y el personal de las oficinas de propiedad intelectual a los efectos de la formulación de reservas dentro del plazo de 18 meses entrañarían cargas y costos para los Miembros no participantes, en particular para los países en desarrollo.⁴⁰⁹
- Muchos países en desarrollo ya tienen dificultades para aplicar muchas de las obligaciones que les imponen los diferentes Acuerdos de la OMC. Por consiguiente, les resultaría difícil explicar y justificar ante su opinión pública y sus sectores interesados que deben comprometerse a aplicar un sistema obligatorio con nuevos costos y cargas para los gobiernos en el que no tienen ningún interés económico.⁴¹⁰

138. En respuesta se ha aducido lo siguiente:

- El sistema propuesto sería particularmente beneficioso para los productores carentes de recursos que buscaran la protección de sus indicaciones geográficas, más probablemente localizados en un país en desarrollo que en uno desarrollado. No existen muchos productores que puedan ir país por país buscando la protección de sus indicaciones geográficas. La razón de ello es que la mayoría de los usuarios de indicaciones geográficas son cooperativas o pequeños productores con recursos limitados y no empresas multinacionales que pueden invertir sumas ingentes de dinero en los procedimientos contenciosos nacionales. El sistema debe servir para materializar la protección que en la actualidad los Miembros están obligados a proporcionar en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y que todos los países tienen que poner a disposición de los titulares de derechos.⁴¹¹
- Por lo que respecta a la posibilidad de que los países no participantes reclamen tasas, el párrafo 9.8 de la propuesta de las CE se refiere claramente a "los Miembros de la OMC", por los que se entiende los Miembros tanto participantes como no participantes.⁴¹² Los Miembros no participantes en realidad no habrían de sufragar ningún costo, puesto que los costos serían plenamente recuperables.⁴¹³

EXAMEN - HKC, F

139. En la sección relativa a la participación figura el debate de la propuesta de Hong Kong, China en relación con este punto.

⁴⁰⁸ Filipinas, TN/IP/M/16, párrafo 158.

⁴⁰⁹ Filipinas, TN/IP/M/16, párrafo 158.

⁴¹⁰ Filipinas, TN/IP/M/16, párrafo 184.

⁴¹¹ Comunidades Europeas, TN/IP/M/15, párrafo 43.

⁴¹² Comunidades Europeas, TN/IP/M/15, párrafo 46.

⁴¹³ Comunidades Europeas, TN/IP/M/15, párrafo 86.

PUNTO DE CONTACTO - PC, 10; CE, 10

140. Esta cuestión no ha sido objeto de debate.

ORGANISMO ADMINISTRADOR/OTROS ORGANISMOS - HKC, A.1, C.4; CE, 11-12

141. Por lo que respecta al organismo administrador en el marco de la **Propuesta Conjunta**, se ha dicho que, si bien no existe ninguna preferencia marcada en cuanto a qué organismo -el Consejo de los ADPIC o cualquier otra organización internacional, como la OMPI- debería ser el organismo administrador, sería prematuro decidir esta cuestión en la fase actual de las negociaciones.⁴¹⁴ Sin embargo, la administración podría llevarse a cabo de manera similar a como hace actualmente la Secretaría de la OMC con el Registro Central de Notificaciones. Por consiguiente, hay una mayor inclinación a que sea la Secretaría de la OMC la que se encargue de esta labor, debido a que el sistema propuesto conllevaría gastos generales reducidos.⁴¹⁵

142. Por lo que se refiere a la **propuesta de las CE**, se han proporcionado las explicaciones siguientes. El funcionamiento del sistema supondría dos tipos de tareas: tareas de elaboración de normas y tareas administrativas. El registro multilateral debería ser un instrumento de la OMC y, por lo tanto, el organismo que estableciera las diferentes normas administrativas que permitieran el funcionamiento del sistema sería probablemente el Consejo de los ADPIC. Todas las normas administrativas necesarias deberían ser acordadas por todos los Miembros de la OMC. En cuanto a la administración cotidiana del sistema, como recibir las solicitudes y traducirlas, podría ocuparse de ella la Secretaría de la OMC o cualquier otro organismo que tenga conocimientos técnicos en la esfera de la propiedad intelectual, en particular la OMPI.⁴¹⁶ El organismo administrador se ha dejado sin definir para evitar prejuzgar la decisión sobre esta cuestión. Algunas delegaciones se han mostrado dispuestas a considerar la posibilidad de que organizaciones distintas de la Secretaría de la OMC, como la OMPI, con experiencia en esta esfera, se ocupen de la administración del sistema.⁴¹⁷

143. En respuesta se ha dicho que no sería oportuno negociar en la OMC un instrumento que después administraría otra organización. La OMC no tiene competencia para imponer cargas administrativas a otras organizaciones.⁴¹⁸ Sería de ayuda que se identificara al "organismo administrador".⁴¹⁹

144. Se ha expresado la opinión de que el organismo administrador debería ser un intermediario entre los Miembros en la administración del sistema. Por consiguiente, sus tareas deberían ser recibir las notificaciones y reservas de los Miembros, comunicarlas a los demás Miembros o publicarlas en línea o en la forma que se decidiera. Otra importante tarea del organismo administrador debería ser, como ha sugerido Hong Kong, China, efectuar un examen de forma de las notificaciones para velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos por los Miembros. El examen de forma que debería realizar el organismo administrador serviría para aliviar la carga de trabajo de los Miembros. El organismo administrador debería encargarse de la administración cotidiana del sistema y actualizar

⁴¹⁴ Australia, TN/IP/M/15, párrafo 93; Estados Unidos, TN/IP/M/15, párrafo 100.

⁴¹⁵ Estados Unidos, TN/IP/M/15, párrafo 100.

⁴¹⁶ Comunidades Europeas, TN/IP/M/15, párrafo 90.

⁴¹⁷ Comunidades Europeas, TN/IP/M/14, párrafo 73.

⁴¹⁸ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 62.

⁴¹⁹ Argentina, TN/IP/M/14, párrafo 88.

periódicamente la información contenida en el registro para recoger las nuevas notificaciones, las modificaciones y los retiros o eliminaciones de las indicaciones geográficas, y comunicar esta información a los Miembros. Es importante decidir cuál será el organismo administrador. Podría tratarse de la Secretaría de la OMC o de otra organización internacional que tenga la capacidad y los conocimientos técnicos precisos para llevar a cabo esta tarea, como la Oficina Internacional de la OMPI, que tiene los conocimientos técnicos derivados de administrar el Protocolo de Madrid y el Arreglo de Lisboa.⁴²⁰

FECHA DE ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO - PC, 11; CE, 15

145. Esta cuestión no ha sido objeto de debate.

⁴²⁰ Suiza, TN/IP/M/15, párrafo 94.