

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/Q2/NZL/1

19 de enero de 1998

(98-0167)

**Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio**

Original: inglés

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO, INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Nueva Zelanda

En el presente documento se reproduce la declaración introductoria formulada por la delegación de Nueva Zelanda, con las preguntas que le fueron formuladas y las correspondientes respuestas, en el examen de la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y dibujos y modelos industriales llevado a cabo en la reunión del Consejo que tuvo lugar del 11 al 15 de noviembre de 1996.¹

I. DECLARACIÓN INTRODUCTORIA²

Marcas de fábrica o de comercio

El fundamento de la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio de Nueva Zelanda lo constituye la Ley de Marcas de 1953, que entró en vigor en 1954. Esta Ley consta de 15 partes, entre las que figura la referente a definiciones.

Existen también los siguientes reglamentos conexos:

- Reglamento de marcas de fábrica o de comercio de 1954;
- Reglamento de marcas de fábrica o de comercio (protección en frontera y medidas transitorias) de 1994.

¹ Las actas de dicha reunión figuran en el documento IP/C/M/11.

² Las leyes y los reglamentos que, en lo referente a las esferas de que se trata, notificó Nueva Zelanda en virtud del párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, figuran en los documentos IP/N/1/NZL/1, IP/N/1/NZL/T/1-3, IP/N/1/NZL/G/1-2, IP/N/1/NZL/D/1-2, IP/N/1/NZL/C/1-3 e IP/N/NZL/I/1. Las enmiendas que notificó Nueva Zelanda con posterioridad al examen figuran en los documentos IP/N/1/NZL/2 e IP/N/1/NZL/T/1/Add.1, IP/N/1/NZL/G/1/Add.1, IP/N/1/NZL/D/1/Add.1, IP/N/NZL/C/1/Add.1, IP/N/1/NZL/C/2/Add.1, IP/N/NZL/C/3/Add.1 e IP/N/1/NZL/I/1/Add.1.

La citada Ley fue enmendada en 1987, 1994 y 1996. Las enmiendas de 1994 se hicieron con miras a ponerla en consonancia con el Acuerdo sobre los ADPIC. Cabe destacar que mediante la Ley de Enmiendas a la Ley de Marcas de 1994 :

- se enmendó la definición de "marca de fábrica o de comercio";
- se insertó una definición de lo que constituye un signo;
- se dispuso que los derechos otorgados al titular de una marca contra la infracción de ésta se ampliasen para abarcar el uso de un signo que sea idéntico o "similar" a la marca registrada;
- se dispuso que la naturaleza de los bienes y servicios a los que se aplica una marca de fábrica o de comercio no constituirá un obstáculo al registro de la misma;
- se dispuso la protección de las "marcas notoriamente conocidas"; y
- se crearon medidas de protección en frontera de conformidad con los artículos 51 a 60 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En la Ley de Enmiendas de 1996 se hicieron algunas enmiendas posteriores a las de 1994. En particular, se enmendó la Ley de Marcas con el fin de:

- hacer que la Ley esté en consonancia con las obligaciones de Nueva Zelandia dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a las indicaciones geográficas, en cuanto que en la Ley de Marcas ya no se estipula que se pueda registrar una marca aun cuando el uso de esa marca esté prohibido en virtud de la Ley de Indicaciones Geográficas;
- volver a insertar dos apartados de artículo que se habían suprimido por inadvertencia en la Ley de Enmiendas de 1994 y que versan sobre la facultad de hacer transferencias y cesiones y sobre las restricciones a ese respecto;
- aclarar la situación en cuanto al uso de una marca de fábrica o de comercio por otra persona que no sea el titular cuando éste haya autorizado el uso de la marca.

Se notificará en breve a la Secretaría la Ley de Enmiendas de 1996, con un ejemplar que estará a disposición de todos los Miembros tan pronto como se haya tramitado.

Además de esas recientes enmiendas a la Ley, Nueva Zelandia ha emprendido una revisión completa de la legislación relativa a los derechos de propiedad industrial, entre la que figura la Ley de Marcas. Tiene por objeto dicha revisión hacer que en las leyes de propiedad industrial de Nueva Zelandia:

- se tenga en cuenta la evolución del comercio y de la tecnología, tanto dentro del país como e el ámbito internacional; y
- se fomente la innovación y se aliente la transferencia de tecnología a Nueva Zelandia.

Indicaciones geográficas

Queda estipulada la protección de las indicaciones geográficas en virtud de la Ley de Comercio Leal, la Ley de Marcas y el ilícito civil de atribución engañosa.

Con miras a disponer de un sistema de registro de indicaciones geográficas se aprobó la Ley de Indicaciones Geográficas. La principal finalidad de esta Ley es la de prever el registro de indicaciones geográficas, bien sean del país o extranjeras. Esa Ley prevé el registro y la protección de indicaciones geográficas en relación con los productos, de conformidad con los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. La Ley también prevé el registro de indicaciones geográficas extranjeras cuando se dé el caso de que Nueva Zelandia haya concertado algún acuerdo bilateral o multilateral.

Las principales disposiciones de esa Ley son las siguientes:

- *La creación de un Registro de Indicaciones Geográficas protegidas para las indicaciones geográficas de Nueva Zelandia y demás países.* Sólo se incluirán en el Registro las indicaciones geográficas que hayan sido propuestas por el Topógrafo General de Nueva Zelandia (tras determinación del comité de indicaciones geográficas) o por las autoridades internacionales competentes que deseen proteger las suyas. Llevará este Registro la Oficina de Patentes de Nueva Zelandia.
- *La inclusión de procedimientos para determinar indicaciones geográficas en Nueva Zelandia.* Las solicitudes neozelandesas para la determinación de indicaciones geográficas se someterán a la consideración de un comité de indicaciones geográficas, compuesto por miembros del Instituto Geográfico de Nueva Zelandia y representantes del sector correspondiente. El público podrá hacer propuestas al comité de indicaciones geográficas mediante solicitud y queda prevista la posibilidad de apelar contra las determinaciones del comité.
- Cuando las indicaciones geográficas protegidas se usen de manera que induzcan a error, ese uso se considerará delito a tenor de la Ley de Comercio Leal de 1986 y será aplicable en ese caso lo estipulado en dicha Ley.

Dibujos y modelos industriales

El fundamento de la legislación sobre dibujos y modelos industriales de Nueva Zelandia lo constituyen la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1953, que entró en vigor el 1º de enero de 1955, y el Reglamento de Dibujos y Modelos Industriales de 1954.

La Ley de Dibujos y Modelos Industriales no tuvo que ser enmendada para ponerla de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, puesto que las estipulaciones de dicha Ley estaban ya en consonancia con dicho Acuerdo.

La Ley de Dibujos y Modelos Industriales es un medio para garantizar que los autores de los dibujos y modelos puedan proteger su obra. Para poder solicitar protección con arreglo a esa Ley, habrá de hacerse una solicitud en regla y un depósito de los dibujos. El dibujo o modelo deberá ser nuevo u original, atraer la mirada, no ser completamente funcional y aplicarse a un artículo. El plazo máximo de protección es de 15 años a partir de la fecha de solicitud.

Cabe hacer notar que en Nueva Zelandia la mayor parte de la obra de los autores de dibujos y modelos industriales queda protegida sobre todo en virtud de la Ley del Derecho de Autor de 1994 y no de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales, puesto que la Ley del Derecho de Autor estipula un

plazo más amplio de protección, es de aplicación gratuita y automática a todos los dibujos y modelos originales y no precisa salvar trámites.

Nueva Zelanda ha emprendido en la actualidad una revisión completa de las leyes sobre derechos de propiedad intelectual, entre las que figura la Ley de Dibujos y Modelos Industriales. Esta revisión tiene por finalidad asegurar que las leyes de propiedad industrial neozelandesas:

- tengan en cuenta la evolución del comercio y de la tecnología tanto dentro del país como en el ámbito internacional;
- fomenten la innovación y alienten la transferencia de tecnología a Nueva Zelanda.

II. RESPUESTA A LA PREGUNTA GENERAL RELATIVA A LOS DERECHOS PRIORITARIOS³

¿Reconoce su país un derecho de prioridad fundado en una anterior solicitud de marca de fábrica o de comercio presentada en cualquier otro país Miembro de la OMC por un nacional de un Miembro de la OMC?

Nueva Zelanda reconoce en la actualidad un derecho de prioridad fundado en una anterior solicitud de marca de fábrica o de comercio cuando se trata de países que son miembros del Convenio de París o con los que Nueva Zelanda concertó un acuerdo bilateral con respecto al derecho de prioridad de las solicitudes de marcas de fábrica o de comercio.

Se está elaborando ahora una enmienda a la Orden de Convenio sobre patentes, dibujos y modelos industriales y marcas de fábrica o de comercio. Esta enmienda tiene por finalidad ampliar la Orden de Convenio de tal manera que abarque a los Miembros de la OMC que no son miembros del Convenio de París.

III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS

1. *Sírvanse explicar si la ley neozelandesa prevé el registro y la protección de las marcas colectivas de conformidad con el artículo 7bis del Convenio de París en relación con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

En Nueva Zelanda no existe una disposición concreta acerca del registro de las marcas colectivas. Cuando se acometieron las modificaciones necesarias para cumplir las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC, se juzgó que las marcas colectivas podrían quedar incluidas en el sistema normal de marcas, que comprendía marcas de certificación, hasta que se redactasen disposiciones concretas con respecto a las marcas colectivas en una legislación general que promulgase reformas de la Ley de Marcas neozelandesa de 1953. Debido a las demoras que se produjeron en la promulgación de esa legislación general, puede que Nueva Zelanda tenga que redactar disposiciones concretas con respecto a las marcas colectivas mediante una enmienda legislativa por separado.

³ En la reunión del Consejo de los ADPIC celebrada del 11 al 15 de noviembre de 1996, los Miembros accedieron a proporcionar una respuesta a esa pregunta en el contexto del presente examen (párrafo 43 del documento IP/C/M/11).

[Pregunta complementaria de las Comunidades Europeas]

En su respuesta a la pregunta 1, Nueva Zelandia menciona demoras en la promulgación de nueva legislación relativa a la protección de marcas colectivas. ¿Podría anunciar en términos más concretos para cuando se espera esa nueva legislación?

En Nueva Zelandia no está establecida en la actualidad la protección de las marcas colectivas. El Ministerio de Comercio, departamento gubernamental a cuyo cargo se halla la política de propiedad intelectual, está estudiando cómo podría atenderse a esa cuestión en 1997.

2. *¿Prevé la ley neozelandesa sobre marcas de fábrica o de comercio la protección temporal de las marcas de fábrica o de comercio respecto de los productos que figuren en las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas organizadas en el territorio de cualquier miembro de la Unión del Convenio de París, de conformidad con el artículo 11 de este Convenio en relación con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

Nueva Zelandia cumple los requisitos del artículo 11 del Convenio de París sin necesidad de establecer la protección temporal. En el artículo 17 se prevé la protección de marcas notoriamente conocidas y en el artículo 11 se dispone la relativo a situaciones en las que se haya usado con anterioridad una marca. Concretamente, el párrafo 1 del artículo 11 estipula lo siguiente:

"1) Nada de lo dispuesto en esta Ley dará derecho al titular o al usuario registrado de una marca registrada a estorbar o restringir el uso por cualquier persona de una marca idéntica o similar en relación con bienes o servicios con respecto a los cuales dicha persona o un predecesor de su titularidad haya hecho uso continuo de esa marca a partir de una fecha anterior a ...

- a) el uso de la mencionada marca en relación con esos bienes o servicios, o bienes o servicios similares, por el titular o un predecesor de su titularidad; o
- b) el registro de la mencionada marca con respecto a esos bienes o servicios, o bienes o servicios similares, en nombre del titular o un predecesor de su titularidad, ...

según cual de esas dos fechas haya sido la más temprana, o a oponerse (una vez probado ese uso) a que dicha persona se inscriba en el registro para esa marca idéntica o similar con respecto a esos bienes o servicios, o bienes o servicios similares, en virtud del párrafo 5 del artículo 17 de esta Ley".

En la Ley de Comercio Leal de 1986 y en la figura del ilícito civil de atribución engañosa se prevé también la posibilidad de proceder contra quien se apropie de marcas que hayan aparecido en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas de carácter internacional. En concreto, la Ley de Comercio Leal de 1986 prohíbe, en actividades comerciales, toda falsificación de marcas o la aplicación engañosa de una marca a bienes o servicios de tal manera que dé lugar a probabilidad de confusión o induzca al público a error (párrafo 1 del artículo 16, en su forma enmendada por el artículo 33 de la Ley de Enmiendas a la Ley de Marcas de 1987).

[Pregunta complementaria de las Comunidades Europeas]

En la respuesta de Nueva Zelandia se hace mención específica de la protección, en virtud del artículo 17, de las marcas notoriamente conocidas, sin añadir más información. ¿Podría explicar Nueva Zelandia el artículo 17 y cómo cumple los requisitos del artículo 11 del Convenio de París?

El artículo 11 del Convenio de París exige, entre otras cosas, a los países que integran la Unión que concedan protección temporal a las marcas con respecto a productos que figuren en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas de carácter internacional. El artículo 17 de la Ley de Marcas aplica el artículo 11 del Convenio de París en la medida en que toda marca con respecto a productos que figuren en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas de carácter internacional se considera una marca notoriamente conocida. Como ya se mencionó anteriormente en la respuesta inicial de Nueva Zelandia, el artículo 11 de la Ley de Marcas es la disposición primordial en cuanto a la puesta en práctica de las obligaciones de Nueva Zelandia a tenor del artículo 11 del Convenio de París.

3. *¿Debe interpretarse que la ley neozelandesa da a los titulares de marcas de fábrica o de comercio la posibilidad de oponerse a la anulación de una marca por falta de uso basándose en que esta falta de uso se debió a la imposición de requisitos oficiales que no sean restricciones a la importación (párrafo 1 del artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC)?*

Sí, es así como debe interpretarse. En el párrafo 2 del artículo 16 de la Ley de Marcas de 1953 (tal como se estipula en el artículo 8 de la Ley de Enmiendas a la Ley de Marcas de 1994) se garantiza que la legislación que pueda afectar al uso de algunas marcas no será lesiva para el registro de marcas. El párrafo 3 del artículo 35 surte efectos semejantes.

4. *Entendemos que todavía no ha entrado en vigor la Ley de Indicaciones Geográficas de 1994 que contiene una pequeña modificación. Además, tenemos entendido que el Ministerio de Comercio de Nueva Zelandia ha preparado un proyecto de reglamento detallado para la aplicación de la ley. ¿Cuáles son las fechas previstas para la entrada en vigor de la ley y del reglamento de aplicación?*

La Ley de Indicaciones Geográficas de 1994 ha sido aprobada y se está elaborando en estos momentos el Reglamento de Indicaciones Geográficas. Una vez ultimado el Reglamento, la Ley entrará en vigor mediante la orden correspondiente. El Ministerio de Comercio, junto con la Información Topográfica de Nueva Zelandia, están en la actualidad ultimando el Reglamento que permita la entrada en vigor de la Ley. Se prevé que este Reglamento, así como la Ley de Indicaciones Geográficas, entren en vigor a comienzos de 1997.

5. *Sírvanse explicar si el plazo de gracia previsto en la ley neozelandesa para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos de indicaciones geográficas es inferior a seis meses (artículo 5bis del Convenio de París en relación con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC).*

En la Ley de Indicaciones Geográficas no existe ninguna estipulación en cuanto al pago de tasas de mantenimiento de los derechos de indicaciones geográficas. Una indicación geográfica permanecerá en el Registro de Indicaciones Geográficas por tiempo indefinido o hasta que se haya solicitado con éxito que se retire o modifique el nombre.

6. *¿A quién se debe considerar según la ley neozelandesa parte interesada en relación con la utilización de indicaciones geográficas falsas (párrafo 2 del artículo 10 del Convenio de París en relación con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC)?*

Compete al tribunal superior o a un tribunal de distrito de Nueva Zelandia imponer a una parte, en virtud del artículo 9 de la Ley de Comercio Leal, medidas de observancia de una indicación geográfica que se haya registrado con arreglo a la Ley de Indicaciones Geográficas. No hay ninguna disposición concreta en la Ley de Comercio Leal en cuanto a que la persona que entable el proceso sea "parte interesada". Indica la jurisprudencia que, cuando se entabla proceso invocando la Ley de Comercio Leal, los tribunales adoptan un criterio de amplitud por lo que respecta a quién podrá iniciarlo. Aunque queda a la discreción de los tribunales evitar en lo posible que se inicien procedimientos engorrosos, esa discreción se deja de lado cuando parece haber indicios de violación

de la Ley y, en especial, cuando es de interés público que se sustancie la causa.

7. *¿Debe interpretarse que la definición de indicación geográfica que figura en la ley neozelandesa se refiere a una determinada calidad, reputación u otra característica del producto que es imputable fundamentalmente a su origen geográfico de conformidad con el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

La Ley de Indicaciones Geográficas define el término "indicación geográfica" con mayor amplitud que el Acuerdo sobre los ADPIC. El alcance de la protección a que se tiene derecho en virtud de la Ley de Indicaciones Geográficas no queda limitado a indicaciones geográficas que identifiquen un producto en el que una determinada calidad, reputación u otra característica sea imputable al origen geográfico. Es probable, sin embargo, que las consideraciones relativas a la necesidad de proteger la calidad, reputación u otras características de un producto que sean imputables a un origen geográfico en Nueva Zelanda, sean uno de los motivos por los que se solicite protección para una indicación geográfica en virtud de esta Ley. Nueva Zelanda quisiera hacer notar que el Acuerdo sobre los ADPIC se limita a imponer unas normas mínimas, y que cada país puede, si así lo desea, estipular una protección más amplia que la exigida a tenor del Acuerdo con el fin de evitar un uso de las indicaciones geográficas que dé lugar a confusión o induzca a error, siempre que esa protección adicional sea compatible con sus demás obligaciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio.

8. *¿Tiene previsto Nueva Zelanda arbitrar los medios legales o las medidas administrativas necesarios para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas (párrafo 1 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC)? En caso afirmativo, explíquese cómo.*

Cuando se trata de esos casos, queda estipulada la protección en virtud del párrafo 2 del artículo 4 de la Ley de Indicaciones Geográficas y el artículo 9 de la Ley de Comercio Leal de 1986.

El párrafo 2 del artículo 4 de la Ley de Indicaciones Geográficas estipula que cuando una persona, en el curso de operaciones comerciales, utilice en relación con un producto determinado una indicación geográfica protegida:

- junto con el verdadero origen geográfico del producto (apartado a) del párrafo 2 del artículo 4);
- traducida (apartado b) del párrafo 2 del artículo 4); o
- acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análoga (apartado c) del párrafo 2 del artículo 4),

y el producto no tenga el origen geográfico al que se refiere la indicación geográfica protegida, esa persona habrá cometido una violación del artículo 9 de la Ley de Comercio Leal. Ese artículo dice así:

"CONDUCTA QUE DÉ LUGAR A CONFUSIÓN E INDUZCA A ERROR GENERALMENTE

Nadie podrá, en el curso de operaciones comerciales, conducirse de modo tal que dé lugar a confusión o induzca a error o que dé lugar a probabilidad de confusión o de inducción a error."

[Pregunta complementaria de la Comunidad Europea]

El párrafo 2 del artículo 4 de la Ley de Indicaciones Geográficas protege la indicación geográfica tanto si la indicación protegida se utiliza traducida como si va acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. ¿Estamos en lo cierto si creemos que toda violación del párrafo 2 del artículo 4 constituiría una violación automática del artículo 9 de la Ley de Comercio Leal (que se refiere a "dar lugar a confusión o inducir a error")?

Se juzgará que toda contravención del párrafo 2 del artículo 4 de la Ley de Indicaciones Geográficas de 1994 constituye una infracción del artículo 9 de la Ley de Comercio Leal de 1986.

9. *¿Tiene previsto Nueva Zelandia establecer que el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos o bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC? En caso afirmativo, explíquese cómo.*

Esa estipulación ya existe. Nueva Zelandia ha dado efecto al apartado 2 del artículo 23 en virtud del párrafo 1 del artículo 16 de la Ley de Marcas, el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Indicaciones Geográficas y el artículo 9 de la Ley de Comercio Leal. El párrafo 1 del artículo 16 de la Ley de Marcas estipula lo siguiente:

"1) Será ilegal registrar como marca de fábrica o de comercio o como parte de una marca de fábrica o de comercio todo material escandaloso o todo material cuyo uso dé lugar a la probabilidad de inducir a error o causar confusión, o sea contrario a la ley o a la moral, o esté excluido, por cualquier otro motivo, de protección en un tribunal de justicia".

El párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Indicaciones Geográficas estipula que una persona habrá contravenido el artículo 9 de la Ley de Comercio Leal cuando esa persona:

"... utilice, en relación con un producto determinado, una indicación geográfica protegida y ese producto no sea originario del lugar de origen geográfico al que la indicación geográfica protegida se refiere".

El artículo 41 de la Ley de Marcas otorga también la facultad general de poder rectificar las inscripciones que figuran en el Registro de Marcas.

El Comisionado de Marcas no registrará como marca una indicación geográfica cuando esté claro que la indicación se va a utilizar de manera que cause confusión o induzca a error o de modo tal que contravenga el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Indicaciones Geográficas.

El párrafo 1 del artículo 35 de la Ley de Marcas es también pertinente en cuanto que estipula la retirada del Registro de una marca que no se haya utilizado durante cinco años.

Cabe hacer notar que todas las marcas que se registraron con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Indicaciones Geográficas quedarán acogidas a la cláusula de anterioridad y existirán en la forma en que fueron inscritas.

10. *Según el párrafo 3 del artículo 5 de la Ley de Indicaciones Geográficas neozelandesa, la utilización de una indicación geográfica protegida en relación con productos que han sido producidos antes de que se declarara su condición de productos especificados no viola el derecho conferido por esa indicación geográfica. ¿Podría el Gobierno de Nueva Zelandia explicar si esta disposición es compatible con lo dispuesto en la sección 3 de la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC?*

Nueva Zelanda actúa de conformidad con la sección 3 de la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC en cuanto que la legislación neozelandesa está de conformidad con el párrafo 4 del artículo 24. En dicho párrafo se prevé una excepción a lo dispuesto en la sección 3 por lo que respecta a los nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continua para los mismos bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de ese Miembro, o bien

- durante 10 años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994; o
- de buena fe, antes de esa fecha.

El párrafo 3 del artículo 5 de la Ley de Indicaciones Geográficas está de conformidad con lo estipulado en el párrafo 4 del artículo 24.

[Pregunta complementaria de la Comunidad Europea]

Nueva Zelanda declara en su respuesta que el párrafo 3 del artículo 5 de la Ley de Indicaciones Geográficas está de conformidad con lo estipulado en el párrafo 4 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, pero no menciona si también se aplican los plazos que se prevén en dicho párrafo. ¿Podría Nueva Zelanda aclarar esta cuestión?

Los plazos que se mencionan en el párrafo 4 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no han sido incorporados al párrafo 3 del artículo 5 de la Ley de Indicaciones Geográficas de 1994. Con o sin plazos, es probable que toda persona que utilice una indicación geográfica para indicar el origen de un producto cuando ese producto no tenga su origen en esa indicación geográfica contravenga el artículo 9 de la Ley de Comercio Leal, que prohíbe una conducta que dé lugar a confusión o induzca a error.

Cabe hacer notar que el artículo 9 de la Ley de Comercio Leal ha sido utilizado con éxito en el pasado para proteger indicaciones geográficas.

Cabe hacer notar también que se utilizan con muy poca frecuencia las indicaciones geográficas del extranjero en cuanto a productos vitícolas producidos en Nueva Zelanda.

11. *¿Prevé la Ley de Indicaciones Geográficas neozelandesa una exención en cuanto a la protección de las indicaciones geográficas en aquellos casos en que la marca de fábrica o de comercio fue solicitada o registrada de buena fe, o en los que los derechos a una marca de fábrica o de comercio se adquirieron mediante su uso de buena fe antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC en relación con Nueva Zelanda, conforme a lo establecido en el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

Sí; véase nuestra respuesta a la pregunta 10 *supra* y el apartado c) del párrafo 2 del artículo 5 de la Ley de Indicaciones Geográficas. En este apartado queda estipulado que el titular registrado de una marca de fábrica o de comercio puede continuar utilizando una marca que haya sido solicitada de buena fe y que haya sido utilizada sin intención de causar confusión o inducir a error, si esa marca fue solicitada o registrada con anterioridad a la Ley aplicable a los "productos especificados". A juicio de Nueva Zelanda, este artículo está de conformidad con el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.

[Pregunta complementaria de las Comunidades Europeas]

¿Podría aclarar Nueva Zelanda si su legislación incorpora los plazos tal como se exige en virtud de los apartados a) y b) del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC?

En el artículo 5 constan determinadas exenciones, de conformidad con el artículo 24, con respecto a la restricción del uso de indicaciones geográficas en relación con productos que no tienen su origen en esa indicación geográfica.

En el apartado c) del párrafo 2 del artículo 5 se establece una exención en el caso del uso, en relación con productos especificados, de marcas que hayan sido solicitadas, registradas o utilizadas en Nueva Zelanda de buena fe con anterioridad a que esos productos fuesen declarados productos especificados. Todavía no ha sido declarado producto especificado ningún producto.

El párrafo 2 del artículo 16 de la Ley de Marcas dispone que es ilegal registrar una marca si el uso de esa marca estaría prohibido en virtud de la Ley de Indicaciones Geográficas de 1994. Esta disposición entró en vigor el 2 de septiembre de 1996.

La legislación neozelandesa está, por tanto, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 24, comprendidos los plazos que se precisan en dicho artículo.

IV. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS

1. *Sírvanse explicar si la naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse puede constituir un obstáculo al registro de la marca según la ley neozelandesa. De ser así, les rogamos indiquen y expliquen las materias cuyo registro está excluido por ese motivo, las disposiciones de la ley neozelandesa en que se fundan esas exclusiones y si esta práctica es compatible con el párrafo 4 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

Con arreglo a la Ley de Marcas de 1953, la naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no constituye obstáculo al registro de la marca. Por consiguiente, no hay que identificar la materia objeto de protección y la legislación neozelandesa está de conformidad con el párrafo 4 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC. (Cabe señalar, sin embargo, que se exceptúa de lo dicho el caso de que la marca que se solicite entrañe una indicación geográfica. Esa excepción es compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC.)

2. *Sírvanse explicar si la Ley de Marcas neozelandesa establece una presunción de probabilidad de confusión a los efectos de determinar si existe una semejanza que puede inducir a confusión por utilizar marcas idénticas para productos idénticos, conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. De ser así, les rogamos indiquen y expliquen cuál es el fundamento jurídico de esa presunción.*

El artículo 17 de la Ley de Marcas de 1953 (tal como fue modificado por el artículo 9 de la Ley de Enmiendas a la Ley de Marcas de 1994) estipula que, cuando se utilicen marcas idénticas para bienes o servicios que sean idénticos o similares, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Cuando esa presunción existe, son varias las opciones en cuanto a la solicitud. El Comisionado de Marcas puede optar por una de las siguientes:

- denegar el registro de la marca en virtud del párrafo 1 del artículo 16;
- permitir el registro con arreglo a determinadas condiciones y limitaciones en virtud del párrafo 5 del artículo 17; o
- exigir que, si la marca se registra, lo sea como marca conexa a la marca idéntica o similar. Así se estipula en el artículo 32 (tal como fue modificado por el artículo 16 de la Ley de Enmiendas a la Ley de Marcas de 1994).

3. *Sírvanse explicar si, y en relación con qué aspectos, las disposiciones relativas a los actos que constituyen una violación de una marca registrada a tenor de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Marcas neozelandesa son aplicables también a los titulares de marcas registradas para servicios. Les rogamos comuniquen las decisiones administrativas o judiciales que se hayan dictado en relación con esta cuestión.*

En general, la ley neozelandesa no establece distinciones entre las marcas registradas para servicios y las registradas con respecto a bienes. Como se hace notar en la pregunta, el artículo 10 versa sobre la manera en que los bienes que estén debidamente protegidos con marcas no pueden ser objeto de negociación ulterior cuando existe un contrato por escrito en el que consten las condiciones con respecto al trato de esos bienes. Ello no impide que se celebren los contratos que quepa hacer en relación con las marcas de servicios. Cuando es este el caso, son aplicables los recursos contractuales. No se conocen casos en los que cupiese aplicar el artículo 10.

4. *El artículo 17 de la Ley de Marcas neozelandesa no menciona ni define las marcas "notoriamente conocidas". Sírvanse explicar cómo se definen en la legislación neozelandesa las marcas notoriamente conocidas y si Nueva Zelandia ha aplicado los párrafos 2 y 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

Pese a no estar definido en la Ley de Marcas de 1953 lo que constituiría una "marca notoriamente conocida", dicha Ley hace referencia de todos modos a las marcas "notoriamente conocidas". El párrafo 2 del artículo 17 de la Ley de Marcas de 1953, tal como fue modificado por el párrafo 1 del artículo 9 de la Ley de Enmiendas a la Ley de Marcas de 1994, dice lo siguiente:

"2) A reserva de lo estipulado en el apartado 5) de este artículo, *no podrá registrarse una marca de fábrica o de comercio* con respecto a ningún producto cuando la marca (o un elemento esencial) sea idéntica o similar a una marca traducida que sea notoriamente conocida en Nueva Zelandia (*mediante publicidad o por cualquier otro medio*) ...

- a) Por lo que respecta a esos productos o productos similares; o
- b) Por lo que respecta a cualquier otro producto cuando quepa pensar que el uso de la marca de fábrica o de comercio mencionada indique una conexión en el curso de operaciones comerciales entre esos otros productos y el titular de la marca notoriamente conocida, y haya probabilidad de que lesione los intereses de dicho titular, ...

cuando el uso de la marca mencionada dé lugar a probabilidad de confusión o de inducir a error". [Sin bastardilla en el texto citado.]

(El párrafo 4 del artículo 17 es el correspondiente por lo que se refiere a las marcas de servicios.)

Aunque no hay un texto legislativo que defina lo que constituye una marca "notoriamente conocida", la ley ofrece orientación al respecto, cuando habla, por ejemplo, de que sea notoriamente conocida "en Nueva Zelandia" y cuando menciona "mediante publicidad o por cualquier otro medio". Es más, la flexibilidad que proporciona el no tener una definición de lo que constituye una marca "notoriamente conocida" hace que puedan ser tenidos en cuenta los factores mencionados en el párrafo 2 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por ejemplo, es costumbre en Nueva Zelandia que la Oficina de Patentes tenga en cuenta el uso, la jurisprudencia y otras pruebas presentadas para determinar si una marca es notoriamente conocida o no.

Cabe notar también que el alcance de los párrafos 2 y 4 del artículo 17 no se limita a las "marcas notoriamente conocidas" que hayan sido registradas. La frase "mediante publicidad o por cualquier otro medio" abarca claramente las marcas no registradas. El artículo 17, por consiguiente,

prohíbe el registro de marcas idénticas, o tan similares a marcas notoriamente conocidas que puedan causar confusión, estén registradas o no esas marcas notoriamente conocidas.

La ley neozelandesa está de conformidad con el párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del artículo 32, en el que se estipula que el Comisionado de Marcas puede exigir el registro de las marcas como marcas conexas si queda indicada una conexión entre bienes o servicios. La Ley de Comercio Leal de 1986 y el ilícito civil de atribución engañosa prevén también que haya protección cuando el uso de la marca dé lugar a confusión o induzca a error o cuando haya probabilidad de que cause confusión.

[Preguntas complementarias de los Estados Unidos]

a) *Para que una marca notoriamente conocida que no esté registrada obtenga protección en virtud del ilícito civil de atribución engañosa, ¿deberá esa marca estar "en uso" en Nueva Zelandia? ¿Deberá ser este "uso" un uso en el curso ordinario de operaciones comerciales? Si la marca es una marca notoriamente conocida que no está registrada, ¿puede quedar protegida a tenor de este ilícito civil, basándose solamente en su reputación?*

Las marcas notoriamente conocidas que no hayan sido registradas pueden quedar protegidas a tenor del ilícito civil de atribución engañosa. Este ilícito civil se vio ampliado con el tiempo y se aplica a más casos que aquellos en los que los productos de un comerciante se hacen pasar por los productos de otro. Los tribunales de Nueva Zelandia se han mostrado dispuestos a reconocer que el titular de una marca de fábrica o de comercio o de un nombre comercial puede sufrir pérdidas debido a que los consumidores confundan los productos de un comerciante con los productos de otro comerciante, aun cuando no haya competencia directa entre los dos productos. Se han concedido daños y perjuicios por disminución del valor de un nombre, una marca o una presentación.

Hasta qué punto puede quedar protegida por el ilícito civil de atribución engañosa una marca notoriamente conocida sin registrar, aunque no esté "en uso" en Nueva Zelandia, dependerá de los hechos de cada caso. Los tribunales tendrán en cuenta, en particular, el alcance de la reputación y la clientela que pueda asociarse con la marca notoriamente conocida en Nueva Zelandia.

Es posible que una marca notoriamente conocida que no esté registrada quede protegida a tenor del ilícito civil de atribución engañosa basándose solamente en su reputación. Hacemos notar que la Ley de Comercio Leal de 1986 puede también proteger las marcas notoriamente conocidas que no se usen en Nueva Zelandia.

b) *¿Qué disposiciones de la Ley de Comercio Leal de 1986 protegen las marcas notoriamente conocidas? ¿Existe jurisprudencia en cuanto a la interpretación y aplicación de esas disposiciones?*

Se utilizarían los artículos 9 y 16 de la Ley de Comercio Leal para proteger las marcas notoriamente conocidas. El artículo 9 prohíbe en general la conducta engañosa o que induzca a error. El artículo 16 versa sobre las personas que, en el curso de operaciones comerciales, falsifican una marca; aplican con falsedad una marca a los productos; o usan una marca con falsedad en relación con los servicios. El artículo 16 abarca las marcas notoriamente conocidas que pueden no estar registradas en Nueva Zelandia.

Se han dado varios casos que tienen valor de precedente en este ámbito.

5. *Sírvanse explicar si, a tenor de la Ley de Marcas neozelandesa, se prohíbe el registro de una marca que sea idéntica a una marca notoriamente conocida que no esté registrada o similar a ella en*

una forma que pueda inducir a confusión. De ser así, les rogamos indiquen cuál es el fundamento jurídico de esta conclusión.

Sírvanse remitirse a la respuesta a la pregunta 4 *supra*.

6. *Sírvanse describir los métodos utilizados en Nueva Zelandia para proteger los dibujos y modelos industriales, en particular:*

- a) la forma o formas de propiedad intelectual utilizadas para proteger el dibujo y modelo industrial (por ejemplo, patente, derecho de autor, sui generis);*
- b) las condiciones que deben cumplirse para obtener la concesión de esa protección (por ejemplo, si los dibujos y modelos deben ser nuevos u originales y los elementos de estos conceptos), junto con una breve descripción del procedimiento de registro o concesión;*
- c) la naturaleza de los derechos concedidos y la duración de la protección otorgada;*
- d) la naturaleza de las vías de recurso de que puede valerse el titular de cada tipo de protección, incluida una descripción de las condiciones que pueden imponerse (por ejemplo, si se exige la utilización comercial); y*
- e) si existen excepciones a la protección o los derechos para cada tipo de propiedad intelectual de los dibujos y modelos industriales.*

a) La Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1953 y la Ley de Derecho de Autor de 1994 abarcan las principales esferas en cuanto a la protección de dibujos y modelos industriales. En algunos casos, puede acudir a otras formas de protección, a saber:

- Si el dibujo o modelo tiene una forma "funcional", existe la posibilidad de obtener protección de patente en virtud de la Ley de Patentes de 1953.
- Existe la posibilidad de obtener alguna protección en virtud de la Ley de Marcas de 1953, dado que puede ahora registrarse una "forma" como marca de fábrica o de comercio.

b) Se responderá a los restantes apartados de esta pregunta (de b) a e)) ciñéndose a la protección otorgada en virtud de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1953 y la Ley de Derecho de Autor de 1994, puesto que son los principales instrumentos en cuanto a la protección de que gozan los dibujos y modelos industriales.

Para poder registrarse en virtud de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1953, la solicitud de derechos sobre un dibujo o modelo habrá de atenerse a lo siguiente:

- Deberá demostrar que el dibujo o modelo encaja en la definición de "dibujo o modelo" a tenor del artículo 2 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1953, esto es:

"rasgos de forma, configuración, patrón o adorno aplicados a un artículo por cualquier proceso o medio industrial, que sean rasgos que en el artículo acabado se ven y juzgan a simple vista; pero que no entrañen un método o principio de construcción o rasgos de forma y configuración que estén dictados solamente por la función a que habrá de responder el artículo que

llevará esa forma o configuración".

- Deberá declarar que es "nuevo u original" en el sentido descrito en la Ley de Dibujos y Modelos Industriales (párrafo 2 del artículo 5), esto es, que difiere de cualquier otro dibujo o modelo que haya estado a disposición del público neozelandés con anterioridad a la fecha de prioridad de la solicitud. Hasta qué punto y de qué manera habrá de ser diferente el dibujo o modelo será una cuestión que habrá que juzgar en cada caso, y el juicio dependerá principalmente del tipo de artículo al que habrá de aplicarse. No obstante, la protección se amplía por lo general hasta abarcar un dibujo o modelo en la medida en que cumple la norma de la originalidad. Por consiguiente, se considerará que todo dibujo o modelo que "no difiera sustancialmente" del dibujo o modelo registrado comete una infracción con respecto al derecho de autor sobre ese dibujo o modelo.

Al solicitar el registro de un dibujo o modelo, el solicitante habrá de presentar una declaración de novedad (a no ser que se trate de solicitudes de registro de dibujos o modelos con respecto a artículos textiles, papel de paredes y encaje). El solicitante deberá decidir en qué rasgos reside la novedad. Si no se precisan rasgos concretos en cuanto a la forma, configuración, patrón o adorno, el alcance del registro se refiere al dibujo o modelo en su totalidad.

La Ley prevé situaciones de divulgación de información confidencial, en las cuales no se invalidará una solicitud por motivos tan sólo de esa divulgación.

- Deberá asegurarse de que la solicitud cumple todos los requisitos necesarios, esto es:
 - que en el formulario de solicitud conste el nombre, la nacionalidad y la dirección postal del solicitante;
 - que la solicitud vaya acompañada del pago correspondiente;
 - que se facilite el número exigido de ejemplares (cuatro) y que el nombre del artículo sea el correcto; y
 - que se facilite, si procede, la pertinente documentación del Convenio.

La protección de derecho de autor para dibujos y modelos industriales en virtud de la Ley de Derecho de Autor de 1994 tiene los siguientes rasgos distintivos:

- se aplica el derecho de autor a obras artísticas originales y obras de artesanía artística; y
- la protección de derecho de autor es gratuita y automática, esto es, no exige trámites.

c) Son similares la naturaleza de los derechos que se confieren y el plazo de protección que se otorga en virtud de la ley de derecho de autor y de la ley de dibujos y modelos industriales.

- Los artículos 11 y 12 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1953 estipulan los derechos que se confieren y la duración de la protección que se otorga en virtud del registro del dibujo o modelo, a saber:

- el registro de un dibujo o modelo confiere al titular registrado el derecho de autor con respecto al dibujo o modelo, esto es:

"el derecho exclusivo en Nueva Zelandia a fabricar o importar para venta o para uso con fines comerciales de cualquier tipo, o para vender, alquilar, u ofrecer para su venta o alquiler, cualquier artículo al que el dibujo o modelo registrado o un dibujo o modelo que no difiera sustancialmente del dibujo o modelo registrado haya sido aplicado, y a hacer todo aquello que permita que tal artículo se fabrique en la susodicha manera, bien sea en Nueva Zelandia, bien sea en cualquier otro país".
 - el derecho de autor con respecto a un dibujo o modelo registrado tiene una duración de cinco años a partir de la fecha del registro. El Comisionado puede después ampliar el plazo por un segundo período de cinco años desde que haya expirado el plazo original y por un tercer período de cinco años desde que haya expirado el segundo plazo, si así se solicita y si se pagan los derechos prescritos.
 - La Ley de Derecho de Autor de 1994 estipula que el titular de una obra artística tiene el derecho exclusivo a llevar a cabo, entre otros, los siguientes actos en Nueva Zelandia: hacer ejemplares; publicar ejemplares; exponer las obras; y hacer adaptaciones de las obras (artículo 16). Además, la Ley de Derecho de Autor de 1994 estipula que el derecho de autor conferido respecto de obras artísticas expira al final de 50 años contados desde el final del año civil en el que el autor muere (artículo 22), a no ser que la obra artística se aplique industrialmente (artículo 75), en cuyo caso el plazo es de 16 años o de 25 años.
- d) Nueva Zelandia se propone responder a esta pregunta en su notificación sobre observancia.⁴
- e) En virtud de la Ley del Derecho de Autor de 1994 no se prevén excepciones importantes a la protección. No obstante, la Regla 33 del Reglamento de Dibujos y Modelos Industriales de 1954 dispone que algunos dibujos y modelos quedan excluidos de la protección que otorga la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1953. Las obras excluidas son las siguientes:
- "a) Obras de escultura que no sean moldes o modelos que se utilicen o estén hechos para su utilización como modelos o patrones que se multipliquen mediante un proceso industrial;
 - b) Placas de pared y medallas;
 - c) Material impreso de carácter fundamentalmente literario o artístico, que incluye sobrecubiertas de libros, calendarios, certificados, cupones, patrones de corte y confección, tarjetas de felicitación, folletos, mapas, planos, tarjetas postales, sellos, anuncios comerciales, formularios comerciales, y tarjetas, calcomanías y material análogo."

⁴ Se presentaron, con posterioridad a esta respuesta, las respuestas de Nueva Zelandia a la Lista de Cuestiones sobre la Observancia (documento IP/C/5), las cuales se publicaron en el documento IP/N/6/NZL/1.

7. *Sírvanse explicar de qué protección gozan en la legislación neozelandesa los dibujos y modelos textiles.*

Los dibujos y modelos textiles gozan de protección en virtud de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1953. Como se hizo notar *supra*, en la definición de dibujo o modelo se requiere que éste tenga "rasgos ... o adorno aplicados a un artículo por cualquier proceso o medio industrial". Los artículos textiles son, por tanto, materia registrable cuando el material textil es capaz de ejercer una función que no es tan sólo la de ser instrumento para la impresión del dibujo o modelo. Por ejemplo, si el objeto de la solicitud fuese papel de paredes, para poderse registrar tendría que ser capaz de tapar grietas en las paredes o de realzar la decoración de una habitación.

También puede obtenerse protección para los textiles en virtud de la Ley de Derecho de Autor. Los textiles puede entrar o bien en la categoría de obra artística o en la de un tipo especial de obra artística, como por ejemplo lo sería una obra de artesanía artística.

8. *Sírvanse explicar qué medios legales prevé la ley neozelandesa para denegar o invalidar el registro de indicaciones geográficas engañosas y, de no ser así, si la ley neozelandesa es compatible con el párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

Nueva Zelanda cuenta con disposiciones en ese sentido. Nueva Zelanda ha dado efecto al párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC mediante el párrafo 1 del artículo 16 de la Ley de Marcas, el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Indicaciones Geográficas y el artículo 9 de la Ley de Comercio Leal. El párrafo 1 del artículo 16 de la Ley de Marcas estipula lo siguiente:

"1) Será ilegal registrar como marca de fábrica o de comercio o como parte de una marca de fábrica o de comercio todo material escandaloso o todo material cuyo uso dé lugar a la probabilidad de inducir a error o causar confusión o sea contrario a la ley o a la moral o esté privado por cualquier otro motivo de protección en un tribunal de justicia."

El párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Indicaciones Geográficas estipula que una persona habrá contravenido el artículo 9 de la Ley de Comercio Leal cuando esa persona:

"... utilice, en relación con un producto determinado, una indicación geográfica protegida y ese producto no sea originario del lugar de origen geográfico al que la indicación geográfica protegida se refiere".

En el artículo 41 de la Ley de Marcas se prevé también la facultad general de que se rectifiquen los registros inscritos en el Registro de Marcas.

El Comisionado de Marcas no registrará como marca de fábrica o de comercio las indicaciones geográficas cuando esté claro que se quiere usar una indicación geográfica de manera que cause confusión o induzca a error o de modo tal que contravenga el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Indicaciones Geográficas.

El párrafo 1 del artículo 35 de la Ley de Marcas es también pertinente en cuanto que prevé la retirada del Registro de toda marca que no haya sido utilizada durante cinco años.

Cabe hacer notar que a todas las marcas que hayan sido registradas antes de la entrada en vigor de la Ley de Indicaciones Geográficas les será aplicada la cláusula de anterioridad y existirán en la forma en que se aceptó su registro, siempre que la marca haya sido registrada y usada de buena fe.

9. *Sírvanse explicar si, al no haber una ley de competencia desleal, la legislación neozelandesa es compatible con el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, que estipula, con respecto a las indicaciones geográficas, que deberán arbitrarse medios legales para impedir cualquier utilización que constituya un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París.*

El párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC estipula que deberán arbitrarse medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de indicaciones geográficas de tal modo que se induzca a error al público y cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París (1967).

La Ley de Indicaciones Geográficas estipula que si una persona utiliza una indicación geográfica que esté protegida y los productos no fueren originarios del lugar de origen geográfico al que se refiere la indicación geográfica protegida, se juzgará que esa persona contravino el artículo 9 de la Ley de Comercio Leal de 1986.

La disposición pertinente de la Ley de Comercio Leal estipula que en el curso de operaciones comerciales ninguna persona podrá actuar de tal manera que su conducta pueda inducir a error o causar confusión o dé lugar a la probabilidad de causar confusión o inducir a error. Por consiguiente, y en virtud de la Ley de Indicaciones Geográficas, si se cree que alguien contravino el artículo 9 de la Ley de Comercio Leal, la parte interesada puede solicitar al Tribunal Superior un mandamiento que disuada al infractor de que utilice la indicación geográfica protegida de manera que cause confusión o induzca a error.

Mientras que las indicaciones geográficas pueden gozar de protección en virtud de la Ley de Indicaciones Geográficas, corresponde a la Ley de Comercio Leal estipular los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de indicaciones geográficas de manera tal que se induzca a error o los actos de competencia desleal.

Cumple tener presente que la Ley de Indicaciones Geográficas sólo protege las indicaciones geográficas que se hayan registrado con arreglo a dicha Ley. No obstante, la Ley de Comercio Leal puede ofrecer protección a las indicaciones geográficas que no se registraron en virtud de la Ley de Indicaciones Geográficas mediante la prohibición de toda declaración engañosa o falsa de que los productos sean de una clase, un nivel o una calidad particular y de toda declaración engañosa o falsa en cuanto al lugar de origen de los productos. La Ley de Comercio Leal ofrece también los medios legales para que las partes interesadas puedan actuar en relación con cualquier utilización falsa o que induzca a error de indicaciones geográficas que no gozan de protección en virtud de la Ley de Indicaciones Geográficas. Existen antecedentes de utilización con éxito de la Ley de Comercio Leal para esos fines.

10. *Según la Ley neozelandesa se puede impedir el registro de una marca que es idéntica o similar a una marca notoriamente conocida que se utiliza para productos o servicios idénticos o similares. Sírvanse explicar si el titular de una marca notoriamente conocida de un producto o servicio puede también impedir su utilización por terceros, conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

El titular de una marca notoriamente conocida puede impedir la utilización de esa marca en virtud del artículo 17 de la Ley de Marcas de 1953 (a tenor de los artículos 8 y 9 si se trata de una marca registrada); o en virtud de la Ley de Comercio Leal de 1986; o alegando en derecho jurisprudencial que la marca fue objeto del ilícito civil de atribución engañosa.

V. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN

1. *En Nueva Zelandia, que se rige por las disposiciones relativas a las prerrogativas de la Corona, se imponen ciertas restricciones al titular de un dibujo o modelo industrial protegido: por ejemplo, cabe citar que no se pagan derechos de licencia al titular de un dibujo o modelo registrado. ¿Existe alguna posibilidad de que los intereses legítimos del titular de un derecho se vean dificultados injustificablemente en el sentido del párrafo 2 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

No hay ninguna posibilidad de que, en virtud de las prerrogativas de la Corona, se cause un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de los derechos. La Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1953 estipula que, si se diese el caso de que la Corona decidiese utilizar un dibujo o modelo registrado, se vería obligada a notificarlo al titular del derecho tan pronto como fuese posible tras el comienzo del uso (párrafo 5 del artículo 16), a no ser que sea contrario al interés público el hacerlo así. Además, toda utilización por parte de la Corona de un dibujo o modelo habrá de hacerse en las condiciones que hayan sido acordadas entre la Corona y el titular registrado. Cuando no haya acuerdo de las condiciones, el titular registrado de un dibujo o modelo tiene la opción de pedir a los tribunales, en virtud del artículo 18, que se le conceda reparación.

Nueva Zelandia hace notar, sin embargo, que no se han utilizado las prerrogativas de la Corona. No obstante, si se hiciese uso de ellas, sería en una situación en la que no se estuviese dando una "explotación normal" del dibujo o modelo. Así pues, las prerrogativas de la Corona en cuanto al uso son compatibles con el párrafo 2 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC.

2. *En su país, la duración inicial de la protección otorgada es inferior a 10 años, y no puede solicitarse una renovación posterior en el momento del registro. Puede ocurrir, en consecuencia, que la duración de la protección sea inferior a 10 años cuando el período inicial haya transcurrido y no se permita el restablecimiento posterior del derecho. ¿No sería esto contrario al espíritu del párrafo 3 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

La fórmula de tres veces cinco años para la duración de la protección que se otorga al dibujo o modelo industrial en virtud de la Ley de Dibujos y Modelos neozelandesa de 1953 no es incompatible con el espíritu del Acuerdo sobre los ADPIC. Hacemos notar que el párrafo 3 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC dice:

"La duración de la protección *otorgada equivaldrá* a 10 años como mínimo." [Sin bastardilla en el Acuerdo.]

El plazo total de protección de un dibujo o modelo industrial es en Nueva Zelandia de 15 años, otorgado en tres períodos de cinco años cada uno. No cabe duda, pues, de que la duración total de la protección otorgada es superior a 10 años. La Ley de Dibujos y Modelos Industriales neozelandesa está de conformidad, por consiguiente, con el párrafo 3 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC. Desearíamos hacer notar que la fórmula de tres veces cinco años ofrece a los diseñadores y a los fabricantes la oportunidad de registrar sus dibujos y modelos industriales a bajo costo, sin tener que pagar por la prórroga de una protección que puede no serles necesaria si sus dibujos y modelos no resultaron viables desde el punto de vista comercial.

Existe la posibilidad de que si no se realiza el pago exigido dentro del plazo fijado ello pueda resultar en que cese la protección antes de que haya transcurrido un plazo de 10 años. No obstante, si el titular de los derechos del dibujo o modelo industrial cumple lo estipulado en la Ley, puede obtenerse protección por 10 años tal como se estipula en el Acuerdo sobre los ADPIC. Hacemos notar que la Oficina de Patentes neozelandesa informa a los solicitantes particulares, por cortesía, de la obligación de pagar los derechos de renovación cada cinco años al principio y que se puede solicitar

una prórroga de seis meses desde la fecha en que hay que realizar los pagos (tal como queda estipulado en el artículo 12 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1953).

Se reconoció en la reciente revisión de la Ley de Dibujos y Modelos de 1953 la necesidad de establecer un procedimiento de restablecimiento en regla en la legislación relativa a dibujos y modelos industriales, y se ha acometido la tarea. Se considerará que dicha tarea forma parte de la proyectada reforma de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales.⁵

Cabe también hacer notar que en Nueva Zelandia se registran muy pocos dibujos y modelos industriales, puesto que la Ley de Derecho de Autor de 1994 otorga a los diseñadores y fabricantes un plazo de protección más amplio (16 años para obras artísticas de aplicación industrial y 25 años para obras de artesanía artística que sean de aplicación industrial). Esta forma de protección es la preferida en Nueva Zelandia, ya que es gratuita y automática para todos los dibujos y modelos que sean originales y no exige que se cumplan requisitos de ningún tipo.

⁵ Véase la declaración introductoria en el capítulo I *supra*.