

OMPI



SCT/16/9

ORIGINAL: Inglés

DATE: 25 de mayo de 2007

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Decimosexta sesión
Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006

INFORME*

adoptado por el Comité

* El presente informe fue aprobado por la decimoséptima sesión del SCT

INTRODUCCIÓN

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (denominado en adelante “el Comité Permanente” o “el SCT”) celebró su decimosexta sesión, en Ginebra, del 13 al 17 de noviembre de 2006.
2. Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados miembros de la OMPI o de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial: Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica, Benin, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Camboya, Canadá, Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Etiopía, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Gabón, Grecia, Guatemala, Haití, Hungría, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Israel, Italia, Jamahiriya Árabe Libia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenya, Kuwait, la ex República Yugoslava de Macedonia, Letonia, Lituania, Madagascar, Malasia, Malí, Marruecos, México, Moldova, Myanmar, Nepal, Noruega, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Árabe Siria, República Checa, República de Corea, Rumania, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda, Venezuela y Zimbabwe (88). La Comunidad Europea también estuvo representada en calidad de miembro del SCT.
3. Participaron en la reunión en calidad de observador las siguientes organizaciones intergubernamentales: Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Organización Mundial del Comercio (OMC), Organización Mundial de la Salud (OMS) y Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) (4).
4. Participaron en la reunión en calidad de observador los representantes de las siguientes organizaciones no gubernamentales: Asociación China de Marcas (CTA), Asociación de Industrias de Marca (AIM), Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Internacional para el Derecho de la Viña y el Vino (AIDV), Asociación Internacional para el Progreso de la Enseñanza y la Investigación de la Propiedad Intelectual (ATRIP), Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), Asociación Japonesa de Marcas (JTA), Asociación de Titulares Europeos de Marcas (MARQUES), Asociación Norteamericana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), Cámara de Comercio Internacional (ICC), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Intelectual (CEIPI), Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) y Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) (14).
5. La lista de participantes figura en el Anexo II del presente informe.
6. La Secretaría tomó nota de las intervenciones efectuadas y las grabó en cinta magnetofónica. En el presente informe se resumen los debates teniendo en cuenta todas las observaciones formuladas.

Punto 1 del orden del día: Apertura de la sesión

7. El Sr. Ernesto Rubio, Subdirector General, abrió la reunión y dio la bienvenida a los participantes en nombre del Director General de la OMPI.
8. El Sr. Marcus Höpperger (OMPI) desempeñó las funciones de Secretario del Comité Permanente.

Punto 2 del orden del día: Elección del Presidente y de dos Vicepresidentes

9. La Delegación de Suiza, en nombre del Grupo B, propuso como Presidente del SCT al Sr. Michael Arblaster (Registrador Adjunto, Marcas y Diseños, Audiencias y Legislación, IP Australia, Woden ACT (Australia)).
10. La Delegación de Australia propuso como Vicepresidentes del SCT al Sr. Maximiliano Santa Cruz (Consejero de la Comisión Permanente de Chile ante la OMC, Ginebra) y a la Sra. Karima Farah (Jefa del Servicio de Marcas del Departamento de Marcas y Nombres Comerciales de la Oficina de Propiedad Industrial y Comercial de Marruecos (OMPIC), Casablanca (Marruecos)).
11. Las Delegaciones de El Salvador y de Kenya apoyaron las propuestas formuladas por las Delegaciones de Australia y de Suiza.
12. Fue elegido Presidente del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) el Sr. Michael Arblaster (Australia). Fueron elegidos Vicepresidentes el Sr. Maximiliano Santa Cruz (Chile) y la Sra. Karima Farah (Marruecos).

Punto 3 del orden del día: Aprobación del orden del día

13. El SCT aprobó el proyecto de orden del día (documento SCT/16/1 Prov. 2) sin modificaciones.

Punto 4 del orden del día: Aprobación del proyecto de informe de la decimoquinta sesión

14. El SCT aprobó el proyecto de informe revisado de la decimoquinta sesión (documento SCT/15/5 Prov. 2) sin modificaciones.

Punto 5 del orden del día: Marcas

Cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas

15. La Secretaría recordó que el cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas ha formado parte del orden del día del SCT en las cuatro últimas sesiones. Las respuestas al cuestionario han sido compiladas en un documento de resumen puesto a disposición del SCT por primera vez en el documento SCT/13/5 y posteriormente

publicado en versiones revisadas teniendo en cuenta los comentarios de los Estados miembros. En la decimoquinta sesión del SCT, en noviembre de 2005, el Comité acordó que se mantenga disponible ese documento para todas las partes interesadas y que sea actualizado periódicamente sobre la base de las propuestas de los Estados miembros del SCT. Desde la decimoquinta sesión del Comité, la Secretaría ha recibido dos peticiones de actualización y ha sido publicado un documento revisado (documento WIPO/STrad/INF/1). El documento puede consultarse en la página Web del Foro Electrónico del SCT. La Secretaría seguirá actualizando ese documento teniendo en cuenta las nuevas comunicaciones de los Estados miembros.

16. El Presidente invitó a los miembros del SCT a verificar la información contenida en el documento WIPO/STrad/INF/1 con respecto a sus jurisdicciones y a formular comentarios a la Secretaría. El Presidente invitó asimismo a las delegaciones a examinar las cuestiones que puedan surgir del documento, con miras a la labor futura del Comité Permanente.

17. El Presidente llegó a la conclusión de que se actualizará periódicamente el documento WIPO/STrad/INF/1 sobre la base de la información que proporcionen los Miembros del SCT.

Nuevos tipos de marcas

18. Los debates se basaron en el documento SCT/16/2.

19. El Presidente observó que el documento contiene un panorama general de la situación en varias jurisdicciones y un análisis de algunas de las cuestiones comunes que sobrepasan los límites de este tema en general. La cuestión de los nuevos tipos de marcas es probable que siga siendo un tema de interés para las Oficinas de marcas, que parece que se hallan soportando la presión de dos sectores interesados. Se trata en primer lugar de los fabricantes, quienes desean difundir sus productos e identificar sus marcas y, en segundo lugar, de los consumidores, quienes desean impedir los casos de aprovechamiento ilícito o de confusión que induzca a engaño. Aunque los nuevos tipos de marcas no sean los signos para los que se solicita principalmente el registro, parece que tienen importancia para los propietarios de marcas que los utilizan nacionalmente y desean utilizarlos en distintos mercados. Por lo tanto, el Comité puede tratar de elaborar enfoques comunes para tener en cuenta esos nuevos tipos de marcas.

20. La Secretaría declaró que los nuevos tipos de marcas examinados en el documento SCT/16/2 se agrupan en dos categorías principales, a saber, los signos visibles y no visibles. Sin embargo, esta clasificación no pretende ser exhaustiva. En la sección dedicada a los aspectos comunes figuran cuestiones que se aplican a todos los tipos de marcas por igual y que, según parece, merecen ser consideradas en cierta manera. En los anexos del documento figuran varios ejemplos de esos nuevos tipos de marcas proporcionados expresamente para ese fin por los miembros del SCT.

21. La Delegación de Suiza recordó que en la decimoquinta sesión del SCT había propuesto que el Comité examine nuevos tipos de marcas y, en particular, las marcas de color, las marcas en que se protege la forma y las marcas olfativas. La Delegación señaló que gracias a los debates que tuvieron lugar durante la Conferencia Diplomática para la Adopción del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, así como al documento SCT/16/2, ha podido comprender más adecuadamente la cuestión y en particular, entender las prácticas

nacionales vigentes con respecto al registro de nuevos tipos de marcas. En ese sentido, la Delegación declaró que el SCT puede examinar dos cuestiones, en primer lugar, la armonización de los criterios de registro de esas marcas y si una Oficina que acepta el registro de nuevos tipos de marcas puede aplicar a ese tipo de marcas los mismos criterios que aplica a las marcas tradicionales. En segundo lugar, la armonización de las modalidades de registro, en particular qué se considerará representación adecuada del signo. La Delegación consideró que es oportuno llevar a cabo un debate sobre los nuevos tipos de marcas y que de este modo se contribuirá a poner de relieve las novedades que tienen lugar en las prácticas comerciales, lo que traerá consigo la creación de nuevos signos. La Delegación declaró que tiene gran interés por escuchar las intervenciones de los demás miembros del Comité y conocer sus experiencias en este ámbito.

22. La Delegación de Eslovenia agradeció a la Oficina Internacional de la OMPI la alta calidad del documento sobre nuevos tipos de marcas, que le ha permitido comprender más adecuadamente los problemas y las cuestiones que se plantean a ese respecto. La Oficina de Marcas de Eslovenia posee una experiencia limitada con los nuevos tipos de marcas mencionados en el documento, a excepción de las marcas tridimensionales y de las marcas de color. La Delegación mencionó que las marcas tridimensionales son bastante numerosas y que quizás no deban ser incluidas en la categoría de nuevas marcas. Sin embargo, surgen varios problemas debido a que la protección se superpone con la que se ofrece a los diseños, y los examinadores de Eslovenia afrontan el dilema de determinar si los diseños son lo suficientemente innovadores para estar protegidos y si tienen carácter distintivo, lo que constituye un requisito específico para protegerlos como marcas. Parece difícil establecer los límites entre esos dos tipos de protección. Con respecto a las marcas de color, la cuestión principal consiste en determinar si el color debe estar delimitado por una forma, por ejemplo un cuadrado, en cuyo caso cabe utilizar la Clasificación de Viena, solución que no servirá para el color como tal. La Delegación declaró que el Comité Permanente debe tratar estas cuestiones en la Sección III.c) del documento SCT/16/2, a saber, la aplicación de los principios del derecho de marcas, a fin de aclarar qué clase de representación deberá suministrarse a la Oficina. La armonización en esta esfera será muy útil para los usuarios.

23. La Delegación de Singapur agradeció a la Oficina Internacional de la OMPI los exhaustivos documentos preparados para la presente sesión del SCT. En la esfera de los nuevos tipos de marcas, la Delegación declaró que comparte la noción de que esas marcas no constituyen la mayoría en el Registro. Sin embargo, plantean determinadas dificultades de interpretación y aplicación de los principios del derecho de marcas. Debe aclararse si la Oficina deberá aplicar los mismos criterios de distinción que en el caso de las marcas tradicionales y cuáles son los criterios aplicables a la representación gráfica, especialmente la de signos no visibles. Por ejemplo, en el caso de las marcas olfativas, ha de determinarse si la Oficina puede aceptar una fórmula química u otros medios de representación. En cuanto a las marcas de color, ha de determinarse si bastará con la simple reproducción de ese color o si tendrá que suministrarse el código del color o si la Oficina exigirá que se expliquen detalladamente en el formulario de solicitud los colores aplicados en el embalaje o en los productos. La Delegación concluyó afirmando que el Comité puede estudiar varias directrices relativas a la representación gráfica de esos nuevos tipos de signos.

24. La Delegación del Ecuador se sumó a los oradores anteriores para agradecer a la Oficina Internacional de la OMPI la alta calidad de los documentos preparados para la presente sesión. Con respecto al documento SCT/16/2, la Delegación observó que ya ha sido registrada ante su Oficina una marca de textura.

25. La Delegación del Brasil declaró que en la legislación nacional de su país queda excluido el registro de signos no visibles, al igual que sucede probablemente en la legislación de muchos otros miembros. Por lo tanto, la cuestión de los nuevos tipos de marcas exige un análisis detenido, puesto que es posible que varios miembros tengan que modificar en último término su legislación para dar cabida a esas marcas. La Delegación declaró que esto puede dar lugar a demandas adicionales para las Oficinas de patentes y marcas, especialmente en los países en desarrollo, puesto que para examinar esas marcas es necesario que los examinadores posean conocimientos especializados o se utilicen tecnologías específicas y sofisticadas. La Delegación recordó que en el contexto de las propuestas para un programa de la OMPI sobre el desarrollo, varios miembros de la Organización han subrayado la necesidad de establecer estudios de evaluación de la incidencia antes de tomar parte en el debate sobre niveles de protección adicionales, nuevos tratados o incluso la modificación de los tratados vigentes. En cuanto al documento SCT/16/2, la Delegación consideró que se trata de un punto de partida muy importante para examinar las cuestiones relativas a los nuevos tipos de marcas. Sin embargo, cabe ampliar el documento para abarcar los aspectos siguientes: a) la posible importancia económica de esas marcas para los mercados menos desarrollados; b) la posibilidad de que se superponga la protección, por ejemplo, con el derecho de autor, en el caso de las marcas animadas, y c) la necesidad de considerar el agotamiento de los derechos y las limitaciones y excepciones de la protección, por ejemplo, en el caso del color, que puede ser considerado un bien público sobre el que, al menos en principio, no deben existir derechos exclusivos. La Delegación observó que los colores pueden ser utilizados con fines artísticos o educativos y pueden tener importancia desde el punto de vista cultural en muchos países. La Delegación propuso que la Secretaría elabore una versión más detallada del documento SCT/16/2, analizando detenidamente esas cuestiones.

26. El Presidente explicó que el objetivo del debate sobre los nuevos tipos de marcas no consiste en exigir que en el futuro se introduzca la protección de este o cualquier otro tipo de marca en jurisdicciones que no contemplan dicha protección en la actualidad. El aspecto fundamental del debate consiste en hallar enfoques comunes para tener en cuenta los nuevos tipos de marcas en los mercados en que se hallan presentes y evitar probablemente el uso de tecnologías sofisticadas para el examen de esos signos.

27. La Delegación de Noruega declaró que en la Ley de Marcas de Noruega se exige la representación gráfica de los signos para los que se solicita el registro de marca. Con respecto a los signos no visibles y en particular las marcas sonoras, la Delegación mencionó que la Oficina de Marcas de Noruega ha recibido 21 solicitudes de marcas sonoras y que todas ellas están acompañadas de notas musicales para su publicación. La Oficina exige que se publique la descripción de los sonidos en palabras junto con las notas musicales. Se considera que el público comprenderá más fácilmente la descripción en palabras en las que se declare, por ejemplo, las notas, los instrumentos utilizados, el volumen, el compás y la duración del sonido, que únicamente las notas. La Oficina exige igualmente que el solicitante presente el sonido en un fichero MP3 para ser publicado electrónicamente en su sitio Web, en el que figura un icono mediante el cual puede escucharse el sonido. La Oficina de Marcas de Noruega solamente ha recibido una solicitud de marca animada, que está siendo objeto de examen, y no ha recibido solicitudes de marcas olfativas. La Delegación se sumó a los oradores anteriores y acogió con agrado el debate sobre la armonización de los requisitos relativos a la representación gráfica de nuevos tipo de signos.

28. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que se ha basado en el documento preparado por la Oficina Internacional para explicar detalladamente la práctica de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) con respecto a los nuevos tipos de marcas. La Delegación declaró que la USPTO ha recibido solicitudes de marcas no tradicionales a lo largo de los años y ha elaborado prácticas de examen concretas para examinar esas marcas según las circunstancias del caso. Por dicho motivo, la Delegación consideró que es útil debatir esta cuestión para compartir experiencias, aprender de los demás y elaborar un marco conceptual más adecuado para examinar los nuevos tipos de signos. La USPTO ha recibido recientemente la primera solicitud de marca gustativa y en el registro de marcas figuran varias marcas de textura. Aunque las marcas no tradicionales no abarcan una gran parte del Registro, se prevé que aumenten los registros de esos signos como consecuencia de la presión que ejerce el sector privado. Sin embargo, la Oficina ha descubierto que no es necesaria nueva tecnología para examinar esas marcas, sino una combinación de técnicas de examen práctico, un análisis de marcas en profundidad y cierto debate sobre políticas para establecer los límites existentes entre distintos derechos de propiedad intelectual. La cuestión fundamental que ha de responderse es la de si el signo funciona como indicación del origen de los productos o servicios y si los consumidores lo consideran como marca. En la Ley de Marcas de los Estados Unidos se dispone que las marcas no tradicionales tienen derecho a la protección, puesto que no quedan excluidas de la definición. Asimismo, el Tribunal Supremo de ese país resolvió a mediados de 1990 que “la capacidad de una marca para distinguir el origen, y no su condición ontológica de color, forma, aroma, palabra o signo, es lo que le permite cumplir con los fines fundamentales de las marcas”. Se tienen en cuenta dos aspectos fundamentales para determinar si el signo tiene carácter distintivo: a) si el signo sirve de marca y b) si resulta funcional para los productos y servicios con respecto a los que se solicita su protección. El primer aspecto es especialmente importante para el examen de los signos no tradicionales puesto que quizás no puedan ser utilizados o considerados como identificadores del origen. Entre los factores que se utilizan para determinar si esos signos pueden ser registrados figuran: la impresión comercial de la marca, las prácticas pertinentes en el comercio, por ejemplo, si el signo es original en el ámbito en cuestión o si únicamente se trata de un ajuste de determinados aspectos comunes y si existen usos secundarios del signo. Además, para la materia que no funcione intrínsecamente como marca debido a su naturaleza, será necesario acreditar la distintividad adquirida. En cuanto a la prueba de la funcionalidad, aun cuando un signo sea utilizado como marca y pueda servir para ello, puede que no tenga carácter distintivo desde el punto de vista de la política pública, si es fundamental para el uso o el fin al que está destinado el producto o si afecta a su costo o a su calidad. La doctrina de la funcionalidad de los Estados Unidos de América tiene por fin fomentar la competencia legítima manteniendo el equilibrio adecuado entre la legislación de marcas y la legislación sobre patentes. Esta doctrina vela por que se solicite la protección de los aspectos utilitarios del producto mediante una patente de utilidad de duración limitada y no mediante la posible protección ilimitada del registro de marca. Con respecto a la representación de esas marcas, la Delegación observó que ha habido algunos debates en el Comité Permanente de la OMPI de Tecnologías de la Información (SCIT). Sin embargo, la Delegación tiene interés por que se examine esta cuestión en el SCT. La Delegación declaró que en los Estados Unidos de América los dibujos tienen por fin fundamentalmente dar cuenta de la naturaleza de la marca que se pretende registrar. En consecuencia, en el caso de una marca consistente únicamente en un sonido, un aroma u otra materia de carácter complementario no visual, el solicitante tiene que presentar una descripción detallada por escrito en la que se explique claramente la marca. No se exige ningún dibujo en ese caso. En cuanto a la representación del color, la USPTO no exige la indicación de un código PANTONE® o de otro código similar, puesto que se trata de sistemas exclusivos. Sin embargo, serán aceptables dichas indicaciones si el solicitante desea incluirlas en el registro.

La Oficina acepta que se incluyan muestras de uso en las bases de datos de búsqueda, de manera que se dé cuenta de la existencia de la marca. La Delegación concluyó afirmando que la representación de nuevos tipos de marcas no constituye un gran problema para la Oficina siempre y cuando pueda facilitarse su descripción.

29. La Delegación de Chile, recordando la intervención de la Delegación del Brasil, declaró que el tema es bastante complicado y es necesario actuar con prudencia. Existen importantes cuestiones de interés público en juego y hace falta estudiar detenidamente las peticiones de armonización de los procedimientos de registro de nuevos tipos de signos. Aunque en la armonización parece que únicamente se examinan las formalidades, es muy sutil la distinción entre éstas y otras cuestiones de fondo. Por ejemplo, tomemos la cuestión del color. Existen razones de interés público para impedir el registro de las marcas de color puesto que el número de colores disponibles es limitado. Según uno de los códigos de color internacionales, el número de colores existentes es de 1.800. Algunas delegaciones ya han manifestado que no recomiendan utilizar esos sistemas puesto que se trata de sistemas de derechos exclusivos. La Delegación indicó que entre las condiciones de uso de esos sistemas, se declara que los colores que figuran en el sistema están protegidos en virtud de la legislación de derecho de autor. En el documento SCT/16/2 se aborda la cuestión de los tonos de color. Sin embargo, en opinión de la Delegación, es muy difícil para el público en general reconocer distintos tonos del mismo color. Por lo tanto, sería relativamente fácil infringir las marcas de color. Asimismo, existen marcas de color notoriamente conocidas para las que se ha extendido la protección más allá de la clase o clases de productos y servicios amparados por el registro. La Delegación observó que existen problemas de superposición de la protección sobre el mismo objeto, por ejemplo, las marcas tridimensionales y las marcas de color también están protegidas con arreglo a la legislación de derecho de autor. En el documento SCT/16/2, la Oficina Internacional menciona determinados aspectos de la superposición de la protección. Sin embargo, no explica que existen verdaderos problemas con la distintividad o la funcionalidad de esos signos. La Delegación declaró que en su opinión la distintividad adquirida mediante el uso no es suficiente para justificar la protección, puesto que determinados objetos, como las DCI, no deben estar protegidos como marcas. En opinión de la Delegación, la cuestión de la superposición de la protección está demasiado limitada en el documento preparado por la Secretaría y debe ampliarse ese punto incorporando aspectos del derecho de competencia, en lugar de crear nuevas normas de protección.

30. La Delegación de El Salvador indicó que la Ley de Marcas de El Salvador ha sido modificada recientemente para dar cabida a nuevos tipos de marcas. La Delegación anunció que transmitirá esa información a la Secretaría para que la incluya en el documento WIPO/Strad/INF/1. La Oficina de Marcas de El Salvador también está examinando las marcas de certificación y las denominaciones de origen. Las marcas sonoras tienen derecho a la protección en virtud de la legislación nacional y aunque no se han recibido solicitudes a ese respecto, está previsto exigir como representación de la marca las notas en una partitura y la grabación del sonido. Las combinaciones de color están protegidas, pero no está protegido el color como tal debido a que el número de colores disponibles es limitado. Los hologramas también tienen derecho a la protección. La Delegación observó que un aspecto interesante de la nueva Ley consiste en la posibilidad de pedir la cancelación de una marca debido a la falta de uso. En ese caso, se hace referencia a la legislación que rige los procedimientos uniformes, mediante los cuales los usuarios tienen derecho a pedir la anulación, oposición o cancelación de un registro.

31. La Delegación de Australia se sumó a otras delegaciones al dar las gracias a la Oficina Internacional de la OMPI por la preparación del documento sobre los nuevos tipos de marcas. A partir de 1995, tras la adopción de una nueva legislación en Australia, es posible registrar una serie más amplia de signos como marcas y desde entonces se han recibido más de 2.300 solicitudes de ese tipo. Esas solicitudes ascienden a cerca del 1% del total, y aunque se trata de un número reducido, los usuarios con frecuencia solicitan orientación de la Oficina. En el Reglamento de la Ley de Marcas de Australia se estipulan claramente los requisitos aplicables a las nuevas clases de signos. En la legislación se exige que la marca esté representada gráficamente. Las representaciones tienen que demostrar la naturaleza de la marca y mostrar cada uno de los aspectos de manera suficientemente clara para poder examinarlos adecuadamente, en particular, cuando la marca contenga un signo que sea un color, aroma, forma, sonido o un aspecto del embalaje o esté compuesta por ese tipo de signo o cualquier combinación de esas características. En la solicitud de registro debe figurar una descripción concisa y exacta de la marca que debe introducirse como documentación de referencia para el registro. Se estipula claramente en el Reglamento que las nuevas clases de signos necesitan representaciones gráficas de la marca, cuando sea posible, y una descripción clara antes de que pueda definirse adecuadamente el alcance de la solicitud y tenga lugar el examen en la práctica. Las marcas sonoras han de ser presentadas a la Oficina en forma audible. Las estadísticas correspondientes a esas marcas se desglosan de la manera siguiente: 1.500 solicitudes de marcas en las que se protege la forma, más de 700 solicitudes de marcas de color, 53 solicitudes de marcas sonoras y 7 de marcas olfativas. La Delegación señaló que en Australia existe un grado de caducidad bastante más alto en relación con las nuevas clases de signos. De hecho, alrededor del 51% han caducado, lo que constituye una gran diferencia con respecto al porcentaje de signos corrientes, que es inferior al 20%. La Delegación señaló además que en los últimos 10 años la Oficina de Marcas de Australia ha adquirido gran experiencia en el examen de nuevas clases de signos y ha podido proporcionar asesoramiento más adecuado a los usuarios del sistema acerca de lo que puede ser aceptable. Sin embargo, no hay consenso a la hora de determinar si determinados signos podrían ser protegidos en otras jurisdicciones. Por lo tanto, la Delegación apoyó firmemente el análisis de los aspectos comunes en relación con los nuevos tipos de signos, prestando especial atención a las descripciones y a la documentación de referencia. Asimismo, la Delegación declaró que acoge con agrado la elaboración de directrices o prácticas óptimas en esta esfera.

32. El Representante de la Comunidad Europea declaró que está a favor de los debates sobre nuevos tipos de marcas, dando prioridad a la normalización de las formalidades para el registro de marcas, a fin de establecer enfoques comunes en ese ámbito entre los miembros del SCT. El Representante declaró que esto constituye una cuestión de interés fundamental para los propietarios de marcas, quienes desean que la mayoría de los Estados apliquen los mismos criterios o criterios similares para el examen de forma de esos signos. En cuanto a la cuestión de la distintividad, es decir, en qué medida cabe considerar que esos signos ejercen la función de indicar el origen de los productos o servicios, el Representante declaró que aunque se trata de una cuestión interesante, depende en gran medida de la situación de cada mercado y de la percepción de los consumidores. El Representante señaló que un aspecto particular del examen de forma de los nuevos tipos de marca es el requisito de la representación gráfica, que se explica en el documento SCT/16/2. En el documento se hace referencia a una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el caso *Sieckmann*, en la que el Tribunal establece los criterios para la representación adecuada de una marca olfativa. El Tribunal determinó que la representación de la marca tiene que ser clara, precisa, completa, fácilmente accesible, duradera y objetiva. El Representante declaró que en su opinión se trata de principios muy útiles para evaluar la idoneidad de la representación gráfica y propuso que el Comité Permanente los incluya en su debate sobre ese tema.

33. La Delegación de Dinamarca consideró que el documento SCT/16/2 es un punto de partida muy importante e interesante sobre la cuestión de los nuevos tipos de marcas. Con arreglo al sistema jurídico aplicado en Dinamarca, se exige la representación gráfica de las marcas. La Oficina Nacional de Marcas ha registrado hasta la fecha marcas sonoras y animadas. La Delegación apoyó los comentarios formulados por la Delegación de los Estados Unidos de América, en el sentido de que cuando se solicita el registro de un signo, los consumidores tienen que considerarlo como identificador del origen para que constituya una marca. Es probable que se modifique esta idea en el futuro. La Delegación observó que actualmente existe la tendencia a desarrollar las marcas en lugar de recurrir simplemente a la protección. Debido a esa tendencia los nuevos tipos de marcas ocuparán un lugar más importante en la agenda. Por último, la Delegación declaró que ve con buenos ojos que se vuelva a debatir esta cuestión en las próximas sesiones del SCT.

34. La Delegación de Madagascar dio las gracias a la Oficina Internacional por haber elaborado el documento SCT/16/2, que considera muy útil y completo. La Delegación apoyó los comentarios formulados por la Delegación de Eslovenia en relación con la cuestión de la superposición de la protección entre las marcas tridimensionales y los diseños industriales. La Delegación confía en que los debates que tienen lugar en el SCT contribuyan a arrojar luz sobre esa cuestión. La Delegación declaró que, de momento, su Oficina no ha recibido solicitudes de marcas gustativas, sonoras u olfativas.

35. La Delegación de Italia se mostró satisfecha por el texto preparado por la Oficina Internacional. La Delegación declaró que actualmente puede solicitarse en la Oficina de Marcas de Italia el registro de marcas no tradicionales, es decir, marcas sonoras, olfativas y gustativas o de cualquier otro tipo. Sin embargo, si ese tipo de signos no satisface el requisito de la reproducción gráfica, se declarará no admisible la solicitud. La Delegación observó que su posición es la misma que la reflejada en el informe de la sesión anterior.

36. La Delegación del Japón agradeció a la Oficina Internacional el importante documento preparado sobre esta cuestión. La Delegación declaró que aun cuando las autoridades del Japón han llevado a cabo un examen exhaustivo de los nuevos tipos de marcas, a saber, las marcas sonoras y olfativas, no se ha determinado claramente si los usuarios de ese país exigen urgentemente su protección. En cualquier caso, la Delegación consideró que sería útil debatir y esclarecer las cuestiones relativas a los nuevos tipos de signos en vista de la armonización. Sin embargo, la Delegación observó que con respecto a algunas de esas marcas, es difícil o casi imposible especificar claramente el alcance de los derechos de marca, lo cual puede dar lugar a dificultades en el proceso de examen y en la observancia de los derechos. Por lo tanto, la Delegación consideró que es importante elaborar directrices que abarquen todos esos aspectos de los nuevos tipos de marcas.

37. La Delegación de la Federación de Rusia señaló que la legislación nacional de su país no contiene limitaciones en cuanto a los tipos de signos que pueden registrarse como marcas. En el Reglamento correspondiente se estipulan los requisitos que han de satisfacerse para el registro de todos los tipos de marcas incluyendo los signos no tradicionales. Sin embargo, en esas disposiciones se contemplan requisitos detallados que deben cumplirse para el registro de ciertos nuevos tipos de marcas, tales como las marcas sonoras y las tridimensionales y no especificaba esos requisitos para otras marcas no tradicionales. Esto constituye un problema para los solicitantes y los examinadores que reciben esas solicitudes. Para la Oficina de marcas, el problema principal que se plantea en la práctica consiste en cómo publicar esas marcas. La publicación puede llevarse a cabo cuando la solicitud contenga una descripción detallada en la que se muestren los elementos principales de esas marcas. La Delegación

opinó que sería útil que el Comité Permanente elabore enfoques comunes para la clasificación, la representación y la descripción de esos nuevos signos. En opinión de la Delegación, los mismos requisitos fundamentales deben aplicarse a las marcas tradicionales y a las demás marcas. Los examinadores también deben considerar los motivos absolutos de denegación, los conflictos con derechos anteriores, la superposición de otros tipos de derechos de propiedad intelectual y las exclusiones y limitaciones de la protección. Como han mencionado otras delegaciones, un elemento fundamental consiste en determinar si el signo para el que se solicita el registro puede funcionar como marca y es considerado como tal por los consumidores. La Delegación concluyó afirmando que el documento SCT/16/2 es útil para que el Comité Permanente formule enfoques comunes en esta esfera.

38. La Delegación de la República de Corea declaró que se plantean numerosas cuestiones interesantes pero difíciles en torno a las marcas no tradicionales. Con respecto a las marcas tridimensionales en particular, la Delegación formuló una pregunta solicitando que otros miembros del SCT expongan sus valiosas experiencias. La Delegación observó que existen dos tipos de marcas tridimensionales, una que posee una clara forma o configuración tridimensional y otra que, sin poseer ese tipo de forma distintiva, posee otros elementos distintivos, como letras o cifras integradas en la forma. La Delegación preguntó si debe aceptarse este segundo tipo de marca para que sea registrada como marca tridimensional y cuáles serán las razones por las que las Oficinas aceptarán ese tipo de registro. La Delegación preguntó igualmente si se rechazará en alguna jurisdicción ese tipo de marca tridimensional y solicitó a las demás delegaciones que expongan sus valiosos conocimientos.

39. El Representante de la INTA declaró que generalmente, esa organización mantiene la posición de que cualquier signo que pueda funcionar como marca debería tener derecho a que, en las circunstancias adecuadas, sea reconocido, protegido y registrado como marca. A ese respecto, la Junta Directiva de la INTA ha adoptado en noviembre de 2006 una resolución en la que se muestra partidaria del reconocimiento y el registro de las marcas “táctiles”. Por lo tanto, la INTA sigue con gran interés el examen de esta cuestión por el Comité Permanente. El Representante mencionó que la Junta Directiva de la INTA ha adoptado igualmente una resolución en la que se ve con buenos ojos la armonización de los procedimientos administrativos sobre marcas que trae consigo el Tratado de Singapur y en la que se muestra partidaria de la adhesión a ese Tratado.

40. El Presidente invitó a las delegaciones a compartir las experiencias que puedan tener o a formular comentarios sobre las preguntas planteadas por la Delegación de la República de Corea.

41. La Delegación de México declaró que en su legislación nacional se permite el registro de marcas tridimensionales que estén acompañadas de otros símbolos, como las denominaciones y los diseños. Estas marcas se conocen como marcas mixtas o complejas.

42. La Delegación de Argentina declaró que la Oficina de Marcas de Argentina adopta un enfoque más tolerante al aceptar el registro de marcas compuestas por signos visibles o no visibles. Esto se interpreta en el sentido de que está permitido su registro siempre y cuando no esté expresamente prohibido por la legislación. Como no se estipulan prohibiciones concretas sobre los nuevos tipos de signos, se acepta su registro. La Delegación observó asimismo que esta práctica ha sido bien recibida por los sectores profesionales y académicos de Argentina. La legislación nacional de marcas data de hace varios años y se están

celebrando debates para modificarla. Uno de los puntos objeto de examen en la modificación consiste en la manera de luchar contra la infracción de los derechos de marca e incorporar las cuestiones relativas a la competencia desleal.

43. La Delegación de Bulgaria, haciendo referencia a las cuestiones planteadas por la Delegación de la República de Corea, declaró que en Bulgaria existe una reglamentación especial para las marcas tridimensionales. El punto más importante para la Oficina consiste en determinar si el signo para el que se solicita el registro es distintivo de por sí. En ese caso, las normas que se aplican son idénticas a las aplicables a cualquier otro tipo de marca. Cuando el signo como tal no sea distintivo pero vaya acompañado de otros signos, se renuncia a proteger la forma y ésta no está protegida. Sin embargo, la Oficina de Bulgaria acepta el registro de esos signos puesto que considera que la forma acompañada de otros signos puede ser distintiva en su conjunto. La Delegación consideró que esta práctica está cercana al concepto descrito en el documento SCT/16/2 en relación con las marcas de posición.

44. La Delegación de Portugal declaró que su posición con respecto a las marcas tridimensionales es muy parecida a la posición explicada por la Delegación de Bulgaria. En Portugal, las marcas tridimensionales que van acompañadas de composiciones verbales están protegidas si se determina que son distintivas. También pueden protegerse los signos tridimensionales, aunque no sean distintivos, cuando vayan acompañados de otros elementos. En opinión de la Delegación, la cuestión de fondo consiste en determinar si los signos que carecen de distintividad de por sí pueden ser protegidos como marcas tridimensionales.

45. La Delegación de Turquía declaró que con arreglo a su legislación nacional, han de satisfacerse tres requisitos principales para el registro de cualquier tipo de marca. El signo tiene que ser distintivo, no descriptivo y capaz de ser representado gráficamente. Con la aplicación de esta norma, pueden registrarse las marcas tridimensionales, las marcas de color, los hologramas, los eslóganes, los títulos de películas y libros, los nombres de libros y los signos animados y multimedios, si satisfacen los criterios mencionados. No ocurre lo mismo en el caso de los signos no visibles, es decir, las marcas sonoras, olfativas, gustativas y de textura. En este tipo de signos la cuestión principal que se plantea es determinar si son distintivos, es decir, si pueden servir para identificar los productos o servicios de una empresa y distinguirlos de los de otras empresas y si pueden ser representados gráficamente. La Delegación observó que, tras escuchar a los oradores precedentes, parece que las cuestiones que se plantean en torno a esos tipos de signos son por lo general similares y los problemas resultan comunes a todos. Por último, la Delegación opinó que es muy importante examinar las formalidades para alcanzar un enfoque común para armonizar la representación de los signos no visibles, en particular.

46. La Delegación de Finlandia observó que la Oficina de Marcas de Finlandia ha tenido ciertas dificultades al evaluar las marcas de color en relación con los servicios. La Delegación observó que no es posible considerar que un simple color constituye un signo y con frecuencia el solicitante está obligado a indicar en qué manera ha utilizado el color la persona o la empresa, de modo que haya adquirido la distintividad mediante el uso. Parece que es difícil que las empresas proporcionen pruebas del uso de un color en el curso de sus actividades comerciales, cuando se trata de servicios. La Delegación puso el ejemplo siguiente para ilustrar esta dificultad. Una agencia inmobiliaria de Finlandia es conocida por el color particular en el que están pintados los coches que conducen sus empleados. La empresa solicitó el registro de ese color como marca y la Oficina de Marcas examinó la solicitud sobre la base del uso del color. Sin embargo, parece difícil establecer un vínculo entre los servicios inmobiliarios ofrecidos por la empresa y los automóviles utilizados por sus

empleados. La empresa ha utilizado el mismo color en otros aspectos, por lo tanto la cuestión no está del todo clara. La Delegación se preguntó cuál será la situación si finalmente se registra el color como marca, es decir, el alcance de la protección y los tipos de usos del mismo color que pueden estar prohibidos a terceros. Aunque se trata de cuestiones que han de ser examinadas por los tribunales, la Delegación desea escuchar las opiniones y las experiencias de otros miembros del SCT.

47. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que la dificultad que plantea el color en el caso de las marcas de servicio parece que consiste en determinar si la marca ha adquirido la distintividad. Al examinar las marcas de color en el ámbito de los servicios, la USPTO trata de determinar si el solicitante puede probar que los consumidores reconocen el color como marca de servicio. A fin de probar esto, el solicitante presentará estudios sobre consumidores o declaraciones juradas de consumidores que expliquen la manera en que perciben el signo de color como marca. La Oficina también examinará la publicidad de la marca, por ejemplo: “UPS: ¡Atentos al camión marrón!” o cualquier otro ejemplo en que la empresa promueva específicamente su color como marca de servicio.

48. La Delegación del Reino Unido declaró que su Oficina de marcas tiene experiencia con los nuevos tipos de marcas desde 1994, año en que se introdujo la nueva Ley de Marcas. En virtud de esta legislación se registra cualquier signo que pueda ser representado gráficamente, y se eliminan las restricciones aplicables a la materia susceptible de protección. La Delegación observó que el problema principal que plantean los nuevos tipos de signos consiste en determinar si pueden ser representados gráficamente y de la práctica de su Oficina de Marcas cabe deducir que algunos tipos de marcas son más fáciles de representar que otros. Otra pregunta que se ha formulado consiste en si los nuevos tipos de marcas deben ser tratados de manera distinta o si han de superar distintos obstáculos para que sean registrados. La respuesta a esa pregunta ha sido negativa, a raíz de las decisiones de los tribunales nacionales y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En cuanto a la distintividad, los criterios son exactamente los mismos que para todos los tipos de marcas, es decir, que el signo se considere como marca o como indicación del origen. Con respecto a la representación de las marcas de color, la Delegación mencionó que la Oficina de Marcas del Reino Unido ha modificado su práctica y exige actualmente que se indique un código internacional de clasificación del color para una solicitud de marca de color. Según el documento SCT/16/2, parece que esta Oficina es el único registro que acepta una marca de color sin la representación del color en sí. Por lo tanto, en el Reino Unido una formulación del tipo “la marca consiste en la referencia # PANTONE® del color naranja...” sería aceptable como representación gráfica adecuada de una marca de color. Esto se basa fundamentalmente en dos decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, a saber, las relativas a las causas *Sieckmann* y *Libertel*, en las que se establecen los requisitos para la representación gráfica de las marcas olfativas y de color, respectivamente. A ese respecto, la Delegación opinó que sería muy útil establecer normas concertadas para la representación de las marcas de color, puesto que el hecho de que distintos países acepten el registro de distintos signos podría crear problemas si se utilizan dichas marcas para las solicitudes con arreglo al Protocolo de Madrid. En relación con la cuestión planteada por la Delegación de Finlandia, la Delegación declaró que la práctica del Reino Unido con respecto a las marcas de color para los servicios es exactamente la misma que la descrita por la Delegación de los Estados Unidos de América.

49. La Delegación de Italia apoyó las posiciones manifestadas por los oradores precedentes. En Italia, los signos se registran como marcas si están representados gráficamente y son capaces de distinguir los productos y servicios de una persona o empresa en particular en el

mercado. Por lo tanto, en Italia cabe registrar como marca incluso un color sin más. De hecho, el factor que determina la posibilidad de registrar el signo es la distintividad y no el número total de colores. Sin embargo, el color también puede ser descriptivo y, por ejemplo, se rechazarán los colores rojo o blanco para el vino, puesto que se trata de los colores normales de ese producto. Por otra parte, en Italia ha sido registrado un tono especial de marrón aplicado a los servicios de reparto y se ha considerado que es una marca sólida. En ese caso, el color no es descriptivo de los servicios a los que se aplica.

50. La Delegación de Finlandia dio las gracias a todas las delegaciones que han compartido sus experiencias en relación con las marcas de color aplicadas a los servicios. La Delegación observó que su posición es similar a la expresada por las Delegaciones del Reino Unido y de los Estados Unidos de América. La Oficina de Marcas de Finlandia ha registrado, como otras Oficinas, la marca de color marrón para los servicios de reparto. Sin embargo, en opinión de la Delegación, existe una pequeña diferencia entre este último caso y la situación descrita en relación con la marca cuyo registro se solicitó en Finlandia para los servicios inmobiliarios. En el caso de los servicios de transporte o de reparto de paquetes, es fundamental el uso del automóvil, pero no sucede lo mismo en el caso de los servicios inmobiliarios, aun cuando los agentes inmobiliarios utilicen automóviles pintados de un color determinado. La Delegación concluyó afirmando que quizás siga existiendo la dificultad de determinar la manera en que determinados signos superarán el obstáculo de la distintividad suficiente.

51. El Presidente observó que otra cuestión planteada por la Delegación de Finlandia consiste en el alcance de la protección de las marcas de color y la naturaleza de los derechos que pueden hacerse valer. El Presidente pidió a las Delegaciones que compartan sus experiencias o la jurisprudencia a ese respecto.

52. La Delegación de Italia declaró que en Italia el Tribunal Supremo ha fallado sobre el alcance de la protección de una marca constituida por un único color. La Delegación transmitirá el texto de esa resolución a la Oficina Internacional.

53. La Delegación de Alemania declaró que en ese país no existe jurisprudencia a ese respecto, pero la Delegación puede proporcionar algunos elementos de la práctica de su Oficina. Al determinar el alcance de los derechos de una marca de color y si el uso del color por terceros constituye infracción de la marca, es esencial determinar en qué medida se ha producido dicho uso. Por ejemplo, si todo el personal de una empresa competidora lleva una camiseta con el mismo color que el que ha sido registrado, se producirá la infracción. Sin embargo, no será este el caso si únicamente un miembro del personal lleva una camiseta que, casualmente, es del mismo color o casi del mismo color que la marca. El punto fundamental consiste en determinar si el color ha sido utilizado como identificador de la empresa. En relación con el punto planteado por la Delegación de Finlandia sobre qué tipo de uso del color tiene que probar el solicitante, la Delegación declaró que en Alemania bastaría con que la empresa solicitante haya utilizado el color en sus medios de transporte, las ropas de sus empleados o incluso en sus documentos impresos. Esto se fundamenta en el hecho de que los servicios carecen de color y, por lo tanto, el color tiene que guardar relación con ellos de alguna manera. La Delegación observó que, como ha mencionado la Delegación de los Estados Unidos de América, será necesario llevar a cabo un estudio para probar que el público asocia un determinado color a una empresa. En casi todos los casos, el color no es distintivo de por sí, sino que pasa a ser distintivo por medio del uso.

54. La Delegación de los Estados Unidos de América observó que los solicitantes que deseen registrar el color como marca ante la USPTO tienen que demostrar que se ha adquirido la distintividad, puesto que el color no es distintivo de por sí. En el caso del registro del color marrón para los servicios de reparto de la empresa UPS, el solicitante ha pasado del rechazo de la solicitud a ser capaz de proporcionar pruebas de que el color marrón se asocia a los servicios prestados. Esto se ha llevado a cabo mediante una estrategia de comercialización en la que la empresa utiliza la palabra “marrón” en sus anuncios, promoviendo lentamente en la mente de los consumidores la idea de que el marrón está vinculado a los servicios de reparto.

55. El Presidente invitó a las delegaciones a compartir sus experiencias sobre las marcas tridimensionales.

56. La Delegación del Reino Unido declaró que su Oficina de Marcas acepta las marcas tridimensionales desde 1994, fecha de aplicación de la nueva Ley de Marcas. Lo que hay que tener en cuenta en primer lugar es la percepción del consumidor medio cuando contempla esas marcas. A menudo, una marca tridimensional no es percibida como marca por los consumidores la primera vez que la ven debido a su aspecto no convencional. Los consumidores no están acostumbrados a ver un frasco, por ejemplo, como indicación del origen comercial. Sin embargo, según la Delegación, determinadas marcas tridimensionales se destacan como indicadores del origen. La Delegación mencionó como ejemplo el frasco de perfume de Jean-Paul Gauthier, que consiste en el busto de un hombre o de una mujer. Esta forma puede registrarse claramente como marca sin satisfacer el requisito de uso. La Delegación indicó que cuanto más estandarizado sea el frasco, más probable será que sea rechazado como marca tridimensional. La Delegación añadió que la práctica de su Oficina se basa en la decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la causa *Philips y Remington*, en la que también se menciona la cuestión de la funcionalidad. En el caso de las marcas tridimensionales es importante determinar si la forma constituye un requisito funcional de los productos. La Delegación declaró que entre los nuevos tipos de marcas que ha recibido la Oficina, las solicitudes de marcas tridimensionales son las más numerosas.

57. El Presidente preguntó si la Oficina del Reino Unido había tenido algún tipo de experiencia con los registros de marcas bidimensionales antes de 1994, año en que fueron sustituidas por las marcas tridimensionales tras la promulgación de la nueva legislación.

58. La Delegación del Reino Unido respondió que la Oficina de Marcas había examinado algunos de esos casos y mencionó la botella de *Coca-Cola* como ejemplo de signo registrado como marca bidimensional con arreglo a la anterior Ley de Marcas y del que posteriormente se solicitó su registro como marca tridimensional en virtud de la nueva Ley. Sin embargo, la Delegación observó que en virtud de la nueva Ley, una solicitud de marca bidimensional que esté representada por una imagen que sea de hecho la representación bidimensional de una marca tridimensional, será considerada por la Oficina como marca tridimensional.

59. La Delegación de los Estados Unidos de América mencionó la jurisprudencia de su país acerca de las marcas tridimensionales y la manera en que guardan relación con la presentación comercial. El diseño del producto se distingue del embalaje, y ambos están protegidos en virtud de la Ley de Marcas de los Estados Unidos. Si la presentación comercial entra dentro de la categoría de diseño del producto, el Tribunal Supremo ha resuelto que nunca puede ser distintiva de por sí y que, por lo tanto, el solicitante tiene que demostrar que se ha adquirido la distintividad. A veces es difícil determinar si la materia para la que se solicita el registro es un diseño de producto o su embalaje. En dichos casos, se recomienda precaución, pues la Oficina considerará que los embalajes comerciales ambiguos son diseños del producto y

exigirá que tengan un significado secundario. El diseño del producto casi siempre tiene fines distintos a los de la identificación del origen y los consumidores están al corriente de que incluso el diseño de producto más original no tiene por fin identificar el origen sino lograr que el producto en sí sea más útil o atractivo. A diferencia del diseño del producto, la presentación comercial (embalaje del producto) puede ser distintiva de por sí y susceptible de registro si identifica el origen ante los consumidores. Los examinadores de la USPTO utilizan cuatro factores distintos para determinar si el embalaje del producto es susceptible de registro: a) si el diseño es una forma básica corriente, b) si es algo singular u original en el ámbito en que se utiliza, c) si se trata de un simple ajuste de una forma de ornamentación notoriamente conocida y adoptada corrientemente para una clase concreta de productos que quizá se considere como ornamentación y d) si el diseño es capaz de crear una impresión comercial que lo distinga de las palabras que lo acompañen. Otra cuestión que ha de examinarse es la de la funcionalidad. La cuestión principal consiste en determinar si el aspecto es fundamental para el uso o el fin de un producto o si influye en el costo o la calidad. En caso afirmativo, la presentación comercial es funcional. De este modo, los examinadores de la USPTO verifican si existe una patente de utilidad que divulgue las ventajas prácticas del diseño para el que se solicita el registro o si el solicitante menciona las ventajas utilitarias del diseño en la publicidad. Los examinadores piden que se presenten datos relativos a la disponibilidad de diseños alternativos y verifican igualmente si existen datos acerca de si el diseño procede de un método de fabricación comparativamente simple o económico. Cuando la Oficina cree que la marca propuesta puede ser funcional en las primeras medidas que ha de tomar, el abogado encargado del examen pide al solicitante que proporcione toda esa información para determinar la registrabilidad, además de preguntar si el diseño ha sido objeto de una patente de utilidad o de una solicitud de patente pendiente o abandonada. Además, la Oficina también pide que se presente material publicitario o promocional. Una patente de diseño en los Estados Unidos de América supone un factor negativo para determinar la funcionalidad puesto que, por definición, ese tipo de patente únicamente protege las características ornamentales y no funcionales. Sin embargo, la titularidad de una patente de diseño no implica necesariamente que un elemento del producto no sea funcional y puede contrarrestarse con otras pruebas a favor de la funcionalidad. La Delegación concluyó afirmando que, al considerar la cuestión de si un diseño sirve de marca y si es o no funcional, se establece el equilibrio entre las necesidades de los titulares y de los competidores.

60. La Delegación de Italia declaró que en Italia es posible presentar una solicitud de registro de una marca tridimensional desde 1942. No hay ningún problema en el registro de esas marcas en tanto en cuanto sean distintivas y puedan representarse gráficamente. La Delegación mencionó como ejemplo de marca claramente distintiva registrada por la Oficina de Marcas el de la botella de un aperitivo italiano, que tiene forma triangular. Sin embargo, la Delegación observó que la Oficina no ha recibido gran número de solicitudes de registro de marcas tridimensionales.

61. El Presidente pidió a las delegaciones que compartan sus experiencias sobre las cuestiones planteadas por la Delegación de los Estados Unidos de América en relación con el embalaje del producto, en particular, el hecho de que cuando el embalaje del producto haga que el artículo sea más atractivo, disminuyen las posibilidades de registro del signo.

62. La Delegación del Reino Unido declaró que la cuestión del carácter atractivo de una forma constituye un asunto difícil de determinar puesto que cabe afirmar que ese carácter atractivo le otorga distintividad. En el Reino Unido, se consideran tres principios básicos para determinar si puede registrarse una marca en la que se protege la forma: a) si el signo consiste exclusivamente en la forma impuesta por la naturaleza del producto mismo, b) si la

forma es necesaria para obtener un resultado técnico o c) si la forma otorga valor sustancial al producto. Por lo tanto, si el signo es una ornamentación por la que el cliente ha de pagar más, por lo general entrará dentro de esta última categoría. La Delegación concluyó afirmando que la Oficina siempre analizará cada caso con arreglo a sus circunstancias.

63. La Delegación de Suecia declaró que el Tribunal de Recursos en materia de Patentes había resuelto una causa poco después de la adhesión de Suecia a la Unión Europea, aplicando la Directiva sobre la Marca Europea. El caso guarda relación con el requisito previo de determinar si la forma otorga valor sustancial a los productos. En una solicitud presentada por un fabricante de artículos de plata el solicitante pretendía registrar la ornamentación existente en el mango de una serie de cucharas. El solicitante presentó copias impresas del producto en representación del signo alegando que esos elementos habían adquirido la distintividad mediante el uso y el reconocimiento del público. Como se consideraba que la forma otorgaba valor sustancial a los productos, se rechazó la solicitud por motivos absolutos y de competencia.

64. La Delegación de Alemania indicó que la situación en ese país es similar a la descrita por la Delegación del Reino Unido. La Oficina Nacional de Marcas también verifica la forma aplicada en relación con los tres puntos mencionados por la Delegación del Reino Unido. Sin embargo, la Oficina de Marcas de Alemania no lleva a cabo un examen tan estricto como el descrito por la Delegación de los Estados Unidos de América. La Oficina no comprueba si existe una patente sobre un diseño similar. Si un elemento no obedece a una absoluta necesidad técnica, se desestima ese obstáculo y la Oficina pasa a examinar la distintividad y a evaluar si la forma tridimensional puede ser percibida como marca. La Delegación concluyó afirmando que parece que existen grandes diferencias en las prácticas de examen.

65. El Presidente pidió a las delegaciones que compartan sus experiencias generalmente con todos los nuevos tipos de signos mencionados en el documento SCT/16/2 o cualquier otro tipo de signo que no haya sido incluido en ese documento.

66. La Delegación de Suecia declaró que desea formular varios comentarios generales sobre distintos tipos de marcas. En relación con las marcas de posición, la Delegación observó que la Oficina de Marcas de Suecia ha registrado una serie de solicitudes de marcas de posición de los bolsillos en pantalones vaqueros. Como se trata de un registro efectuado con arreglo al Sistema de Madrid, la Delegación cree que también han podido ser designados otros países. Con respecto a las marcas olfativas, la Delegación observó que en el período comprendido entre 2000 y 2001, la Oficina de Marcas de Suecia recibió varias solicitudes de marcas olfativas aplicables al perfume. La representación de la marca consistía en un cromatograma de gases muy simple. En la primera medida adoptada por la Oficina se indicó la intención de rechazar esas solicitudes debido a la falta de distintividad, puesto que un olor aplicado a los perfumes parecía bastante genérico y, en segundo lugar, carecía de representación. La Oficina estimó que la representación era ambigua puesto que el cromatograma carecía de escalas y de referencias en cuanto a los objetos medidos y tampoco se indicaban las temperaturas. Como el solicitante no respondió a esas objeciones, ni siquiera se consideró el rechazo de la solicitud. La Delegación añadió que, después del caso *Sieckmann*, no se han recibido otras solicitudes de marcas olfativas. En cuanto a las marcas animadas, la Oficina de Marcas de Suecia ha recibido una solicitud que consiste en una secuencia de seis u ocho imágenes, que juntas constituyen un cortometraje de una figura en movimiento. En el momento de presentarse esa solicitud, la Oficina alegó que se carecía de la representación de la marca. La Delegación señaló que quizás actualmente pueda considerarse de modo distinto la solicitud, puesto que existen varios registros similares en otros países europeos. La

Delegación declaró que la Oficina de Marcas ha registrado aproximadamente una docena de marcas sonoras y ha recibido otras solicitudes. En el caso de las marcas sonoras registradas, la Oficina ha aceptado la notación musical en calidad de representación gráfica adecuada. Esta práctica ha sido confirmada o al menos alentada posteriormente por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Además, se está examinando si una pieza que haya sido ejecutada demasiadas veces durante determinado período de tiempo pierde su distintividad, aunque todavía no se ha llegado a ninguna conclusión al respecto. La Delegación declaró que generalmente la Oficina de Marcas no ha comparado dos marcas sonoras y, por lo tanto, no ha examinado el alcance de la protección o la probabilidad de que se produzca confusión.

67. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que en la USPTO han tenido lugar debates parecidos acerca de la duración del sonido de las marcas sonoras. Se considera que cuanto más dure el sonido, menos será percibido como marca. La USPTO no ha abordado la cuestión de la probabilidad de confusión. Sin embargo, ésta y otras cuestiones forman parte de un debate más amplio sobre la manera de mejorar la tramitación de las solicitudes de registro de marcas sonoras, habida cuenta especialmente de su número creciente. Está previsto exigir al solicitante que describa el sonido de manera más específica y en algunos casos que se presente la partitura musical o una grabación del sonido para incluirla en la base de datos de búsquedas de la Oficina.

68. La Delegación de Eslovenia declaró que su Oficina de Marcas ha afrontado el problema de la duración de los lemas publicitarios. Algunos solicitantes han preguntado si está estipulado cuántas palabras deben incluirse en un lema publicitario. La Delegación afirmó que los lemas muy amplios carecen de la distintividad suficiente, mientras que los lemas breves y que suenan bien pueden ser bastante distintivos. Es probable que la Oficina de Eslovenia acepte un verso, por ejemplo, pero no todo un poema.

69. A ese respecto, la Delegación de los Estados Unidos de América observó que es importante la extensión del lema publicitario. Se ha presentado una solicitud de registro ante la USPTO que tiene por objeto el juramento de los *Boy Scouts*, que se extiende a lo largo de varios párrafos. La Oficina ha rechazado esa solicitud sobre la base de que no se trata de una marca sino de una serie de declaraciones de las actividades del club. Esa decisión ha sido confirmada por el Tribunal de Recurso en materia de Marcas.

70. La Delegación de Australia declaró que, en relación con los lemas publicitarios, la Oficina de Marcas ha emprendido varias tareas interesantes, cuyos resultados puede poner a disposición de la Delegación de Eslovenia. En relación con las marcas animadas, la Oficina de Marcas ha recibido la solicitud de registro de un personaje retratado en un videoclip de corta duración. El solicitante insistía en que el videoclip constituía de por sí la representación de la marca. La Oficina tenía como cuestión fundamental establecer si la imagen animada del vídeo podía satisfacer de por sí los requisitos de registro y cuál debía ser su duración. En virtud de la legislación anterior, la Oficina habría registrado el personaje en distintas posturas como una serie de marcas. Sin embargo, en ese caso, parecía que el solicitante deseaba proteger los matices del personaje en movimiento y las expresiones representadas. La Oficina decidió que aceptaría las imágenes de vídeo junto con la descripción y las fotografías estáticas de la imagen.

71. La Delegación de Italia observó que las marcas sonoras figuran en la lista de signos que pueden ser registrados como marcas en virtud de su legislación nacional, siempre y cuando puedan ser representados gráficamente. La representación gráfica de todas las marcas sonoras registradas ante la Oficina consiste en la notación musical, excepto en el caso de una marca sonora compuesta por el rugido del león. La Delegación declaró que se rechaza cualquier otra solicitud de marca sonora que no proporcione representación gráfica. Ese es el caso de una solicitud en que se había grabado el sonido en una casete, de manera que era necesario utilizar ese material complementario para escuchar el sonido y apreciar la marca. La Oficina denegó el registro de esa marca sonora y el Tribunal Supremo confirmó esa decisión sobre la base de que la Oficina tiene que escuchar el sonido para poder examinarlo y el signo también tiene que ser visto por terceros para poder oponerse a él. La Delegación pondrá esta decisión a disposición de la Oficina Internacional.

72. La Delegación de Madagascar recordó que en el documento SCT/16/2 figuran varios ejemplos de lemas publicitarios y marcas tridimensionales y de color registrados en su Oficina Nacional. La Delegación observó que, aunque las marcas tridimensionales u otras marcas no tradicionales no figuren mencionadas expresamente en la legislación de marcas de Madagascar, pueden ser registradas si son suficientemente distintivas. La Delegación agradeció a los oradores precedentes las útiles explicaciones sobre varios nuevos tipos de marcas, confiando en que próximamente su Oficina también reciba ese tipo de solicitudes.

73. En lo relativo a los nuevos tipos de marcas, el SCT convino en continuar su labor sobre la base del documento SCT/16/2 centrándola en dos ámbitos:

- la representación y la descripción de esos signos; y
- la aplicación a esos signos de los principios relativos a las marcas.

El SCT convino en que se pida a la Secretaría que prepare dos documentos para que sean examinados en la sesión siguiente sobre la base del material que presenten los Miembros del SCT (que deberá enviarse a la Secretaría a más tardar el 7 de enero de 2007):

- un documento sobre los métodos de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas en los Miembros del SCT, señalando los puntos de convergencia y toda cuestión que se plantee, como la posibilidad de que haya costos adicionales, particularmente en los países en desarrollo;
- un documento en el que se estudie más detenidamente la relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas. Se tomarán en consideración todos los principios incluyendo, entre otros, los de funcionalidad, especialidad y distintividad, así como las cuestiones de interés público, como la salvaguardia del dominio público.

Las marcas y las denominaciones comunes internacionales para las sustancias farmacéuticas (DCI)

74. Los debates se basaron en el documento SCT/16/3.

75. La Representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) agradeció a la OMPI la oportunidad de presentar el Programa OMS–DCI. La Representante mencionó las consultas que han tenido lugar entre la OMPI y la Secretaría del Programa OMS–DCI para mejorar el acceso a la información sobre las DCI. La Representante instó al SCT a aprobar las propuestas expuestas en los párrafos 9 a 11 del documento SCT/16/3, que se basan en esas consultas. La Representante hizo hincapié en la importancia de las actividades de las Oficinas de marcas para ejecutar los objetivos del programa DCI e impedir que nadie se apropie de las DCI como marca. Si bien ya ha tenido lugar un intercambio de información entre la OMS y las Oficinas nacionales de marcas, puede fomentarse esta práctica. La OMS ha establecido el programa DCI con el fin de crear designaciones distintas y originales para las sustancias farmacéuticas utilizadas con fines médicos. Aunque es posible identificar las sustancias farmacéuticas por sus nombres químicos, sus nombres científicos, los códigos de investigación, etc., en la práctica se ha visto que resulta muy útil contar con una nomenclatura unificada a escala mundial sobre las DCI. Los organismos de reglamentación farmacéutica utilizan las DCI como instrumento de comunicación en el etiquetado de medicamentos, en publicaciones técnicas como farmacopeas, en la investigación clínica, etc. Además, en muchos países, las DCI se utilizan en las recetas de medicamentos. Las DCI son términos de nueva creación que permiten identificar las sustancias sin ninguna duda. A fin de que sean útiles en la práctica, no deben ser demasiado largas o difíciles de pronunciar, debido a su aplicación mundial, y tienen que ser aceptables en todos los idiomas principales. Como las DCI tienen que adaptarse a las normas lingüísticas de cada idioma, con frecuencia adoptan distintas formas en distintos idiomas. En el proceso de selección de las DCI se lleva a cabo una búsqueda para determinar qué nombres de nueva creación no son similares a las marcas ya existentes utilizadas en la industria farmacéutica. La búsqueda se realiza a fin de evitar posibles confusiones que den lugar a errores en la distribución y de reconocer los derechos exclusivos de los propietarios de marcas vigentes. Además, un tercero puede oponerse oficialmente a la DCI propuesta durante un periodo de cuatro meses a partir de su publicación. Una vez que ha sido seleccionada una DCI recomendada, es importante ponerla a disposición de todas las partes interesadas, como los organismos de reglamentación farmacéutica, la industria farmacéutica, la profesión médica y los científicos. A ese respecto, el Director General de la OMS ha dirigido una comunicación oficial a todos los Estados miembros de dicha organización, en la que se les solicita que impidan la adquisición de derechos exclusivos sobre las DCI recomendadas, incluida la prohibición del registro de ese tipo de DCI como marca o nombre comercial. En contadas ocasiones, la Secretaría de la DCI ha solicitado a las autoridades nacionales que rechacen una solicitud o invaliden un registro de una DCI recomendada. En la amplia mayoría de casos se ha atendido a dichas peticiones. Las razones por las que es necesario oponerse activamente a la apropiación de las DCI como marcas son, en primer lugar, la importancia de que las DCI estén disponibles gratuitamente, especialmente para su uso en el etiquetado de productos farmacéuticos. En segundo lugar, las DCI son creadas de forma sistemática y constituyen familias de nombres que indican un determinado tipo de actividad de un grupo de sustancias. Si existe una marca idéntica a una DCI se limitará en el futuro la posibilidad de aplicar ese enfoque sistemático a las DCI. La prohibición estricta de registrar DCI recomendadas como marcas afecta a sus versiones originales, incluidas las variantes lingüísticas en distintos idiomas. La creciente popularidad de las DCI ha impulsado a numerosos fabricantes de productos farmacéuticos a solicitar el registro de marca consistente en nombres inventados que se parecen a las DCI o que

contienen elementos semánticos o “partículas” que indican que la sustancia pertenece a un grupo que posee una actividad farmacológica similar. El amplio uso de “partículas” de DCI en las marcas irá en detrimento de la creación sistemática de nuevas DCI para sustancias que hayan sido puestas a punto e introducidas en la terapia. Asimismo, puede dar lugar a confusiones entre los profesionales de la medicina en cuanto al significado exacto de “una partícula”. Por este motivo, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó en 1993 una resolución en la que solicita a los Estados miembros de la OMS que desalienten el uso como marcas de los nombres que incluyan “partículas” de DCI. La Representante hizo hincapié en que las Oficinas nacionales y regionales de marcas determinan el posible parecido entre las DCI y las marcas sobre la misma base que utilizan para decidir acerca del parecido existente entre dos marcas. La Representante confía en que esta información sobre el Programa DCI sirva de asistencia a los examinadores de marcas al examinar cada una de las solicitudes y que se tengan en cuenta los aspectos de seguridad que van unidos a la prescripción y al suministro de medicamentos en relación con las DCI.

76. La Delegación de El Salvador explicó que la práctica de su Oficina de marcas consiste en prohibir el uso de “partículas” de DCI en las marcas. La Delegación declaró que las propuestas expuestas en el documento SCT/16/3 son importantes. Debe facilitarse acceso a la base de datos en línea de la OMS, y la Delegación saluda la propuesta de transmitir un “CD-ROM/Lista acumulativa” actualizado a las Oficinas nacionales.

77. La Delegación de Eslovenia informó que su Oficina nacional examina las solicitudes de marcas en relación con las DCI recomendadas. Solamente se han rechazado unas pocas solicitudes sobre la base de una DCI similar. Si bien las principales empresas farmacéuticas respetan las DCI, las empresas más pequeñas no siempre están informadas del sistema de DCI. En Eslovenia, se han producido algunos casos de solicitudes de mala fe. Las decisiones relativas al parecido existente entre las DCI y las marcas se adoptan caso por caso. La Delegación declaró que la Oficina de Propiedad Intelectual se halla en curso de revisar su sitio Web y que se subraya la importancia de las DCI en su nuevo diseño. La Delegación se mostró partidaria de aprobar las propuestas expuestas en el documento SCT/16/3.

78. La Delegación de Singapur solicitó que se aclare si es posible incorporar directamente la base de datos sobre DCI en el sistema informático de su Oficina de marcas. La Delegación preguntó asimismo si pueden transmitirse directamente los datos brutos a esa Oficina y se mostró partidaria de las propuestas contenidas en el documento SCT/16/3.

79. La Representante de la OMS declaró que cualquier Estado miembro puede tener acceso a los datos brutos y que basta con enviar una petición oficial a la OMS a ese respecto. La Representante señaló que la OMS ya posee un acuerdo similar con la Oficina de Marcas de Dinamarca.

80. La Delegación de Bulgaria propuso que se introduzca en el futuro la transliteración de las DCI al alfabeto cirílico.

81. La Representante de la OMS explicó que dos listas de DCI propuestas y recomendadas se publican dos veces al año en tres idiomas, a saber, español, francés e inglés. La lista acumulativa de DCI se publica en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas, es decir, árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. La transliteración ya se ha realizado al alfabeto cirílico en ruso.

82. La Delegación de Bulgaria observó que existen diferencias entre el idioma búlgaro y el ruso, sin embargo, bastará con la transliteración al ruso.

83. La Delegación de los Estados Unidos de América apoyó las propuestas contenidas en el documento SCT/16/3. La Delegación declaró que para la USPTO basta con una notificación por correo electrónico de nuevas listas de DCI. La Delegación hizo hincapié en su práctica con respecto a las DCI declarando que además de examinar las solicitudes con respecto a las DCI recomendadas, los examinadores de la USPTO realizan búsquedas con respecto a las DCI propuestas. A fin de proteger los derechos de marcas anteriores, se comprueba que no haya conflictos entre las DCI propuestas y las marcas registradas o las solicitudes de registro de marcas. En caso de que se hallen marcas anteriores con las que se entre en conflicto, la Oficina considerará si esas marcas son “débiles” o si la DCI propuesta podría ocasionar confusión con esas marcas o dar lugar a que se produzcan errores en las prescripciones. La Oficina consultará con la industria y con el Ministerio de Sanidad para determinar si es necesario plantear una objeción contra una DCI propuesta. La Delegación observó que en el pasado los Estados Unidos de América han planteado objeciones contra DCI propuestas que han concluido satisfactoriamente, dando lugar a la modificación de la DCI o a que esta última haya sido desechada por completo.

84. La Delegación del Brasil informó que su Oficina nacional tiene en cuenta las listas de DCI transmitidas por la OMS. La Delegación apoyó las propuestas formuladas en el documento SCT/16/3, puesto que una circulación de información más fluida será útil para los examinadores de su país.

85. El Representante de la INTA declaró que existe la necesidad entre los círculos interesados de disponer de una base de datos consultable de DCI, en la que figuren las DCI propuestas y las recomendadas. El Representante preguntó si es posible establecer y mantener una base de datos disponible para todas las partes interesadas, incluida la industria farmacéutica y los agentes de marcas. El Representante mencionó la cuestión planteada por la Delegación de Singapur y preguntó si los datos brutos pueden ser puestos a disposición de todas las partes interesadas además de las Oficinas de marcas.

86. La Representante de la OMS explicó que los usuarios principales de la base de datos sobre DCI son las empresas farmacéuticas. En la base de datos ya figuran las DCI propuestas y las recomendadas, así como las DCI objeto de oposición. La OMS no distribuye los datos a particulares, puesto que no desea que la base de datos sea utilizada con fines comerciales. Sin embargo, se ha otorgado acceso a la base de datos a todas las empresas farmacéuticas que lo han solicitado.

87. El Comité aprobó las propuestas esbozadas en los párrafos 9 a 11 del documento SCT/16/3.

Procedimientos de oposición en materia de marcas

88. Los debates se basaron en el documento SCT/16/4.

89. La Secretaría recordó que en su última sesión, el SCT había pedido a la Oficina Internacional que elabore un documento de información sobre el tema de los procedimientos de oposición en materia de marcas. En respuesta a esa petición, la Secretaría ha preparado el documento SCT/16/4 que se basa en las respuestas al Cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas, resumidas en el documento WIPO/Strad/INF/1.

90. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que acoge con agrado la posibilidad de examinar las prácticas vigentes en distintos países en el ámbito de la oposición y de mantener un intercambio de ideas a fin de señalar posibles puntos de convergencia o establecer prácticas óptimas. La Delegación informó al Comité de que la USPTO cuenta con la experiencia de un tribunal interno compuesto por expertos que se ocupan de los procedimientos en materia de oposición. En los Estados Unidos de América, cabe extender el procedimiento de oposición inicial de 30 días por un plazo de seis meses a partir de la publicación. En ese período, las partes pueden entablar negociaciones para llegar a un acuerdo fuera del ámbito de la USPTO. La Delegación opinó que resulta beneficioso prever un sistema de oposición anterior al registro. En caso contrario, será necesario eliminar todas las etapas administrativas que den lugar al registro. En los Estados Unidos de América, el registro ofrece protección adicional, como la que se otorga contra los productos infractores que se introducen en el país. Asimismo, ofrece la posibilidad de presentar solicitudes de registro en otros países en virtud del Convenio de París. En cuanto a la manera en que se lleva a cabo el procedimiento de oposición, la Delegación explicó que por medio de un sistema electrónico se determina si la oposición ha sido planteada a tiempo y si se han abonado las tasas necesarias. De este modo, se cuenta el número de partes que han solicitado el procedimiento y se crea una orden institucional en la que se indican los plazos en que deben presentarse las respuestas, y se procede a la divulgación y a la toma de declaraciones y a la presentación de pruebas. Cabe ampliar todos esos plazos. Las partes pueden presentar peticiones al tribunal si no están de acuerdo con las etapas del procedimiento o si desean cancelar la oposición. Se reduce de manera significativa la labor gracias a la práctica de los escritos de petición. Únicamente el 7% de los procedimientos de oposición finaliza con una decisión final adoptada por los jueces. Además, el sistema en línea promueve la transparencia al mostrar no solamente la decisión definitiva sino todos los documentos que han sido presentados y que no han sido declarados confidenciales por las partes. En el sistema electrónico también se muestra la manera en que se tramitan los escritos de petición, a título de guía. Se ha introducido una nueva medida para fomentar la eficacia, consistente en la divulgación inicial obligatoria de la información que las partes desean presentar para defender su caso.

91. La Delegación de El Salvador informó al SCT que las modificaciones introducidas en la Ley de Marcas de El Salvador en agosto de 2004 también guardan relación con los procedimientos de oposición. Una vez que se ha presentado la petición de registro de una marca, la Oficina tiene que llevar a cabo un examen exhaustivo de la marca. Una vez registrada la marca, puede plantearse la oposición sobre la base de los motivos definidos en la legislación, teniendo en cuenta los intereses de terceros. Las partes interesadas en presentar oposición tienen que proporcionar pruebas acreditativas dentro de un determinado plazo. A continuación, la persona que solicite el registro de la marca puede presentar pruebas a su favor. El procedimiento de oposición tiene lugar ante la Oficina de marcas, que posee la obligación de informar acerca de esos procedimientos. Asimismo, cabe apelar la decisión de la Oficina en los procedimientos de oposición. En la nueva legislación también se ofrecen otras posibilidades de cancelar el registro.

92. El Representante de la Comunidad Europea explicó que en el sistema de la marca comunitaria se contemplan procedimientos de oposición anteriores al registro. Tras la publicación de una solicitud de marca en el Diario Oficial, en el sistema se dispone de un período de oposición de tres meses que no puede ampliarse. Sin embargo, también pueden plantearse objeciones sobre la base de derechos anteriores después del registro en el curso de los procedimientos de cancelación. El Representante señaló que, con arreglo a la legislación de marcas de la Comunidad Europea, el examen de oficio de las solicitudes de marca se limita a los motivos absolutos de denegación. Los motivos relativos únicamente pueden ser invocados en el marco de los procedimientos de oposición. También existe la clara tendencia entre los Estados miembros de la Comunidad Europea a abandonar los sistemas de examen de oficio de solicitudes de marca sobre la base de motivos relativos. El Representante declaró que en su opinión el sistema de oposición vigente en la Comunidad Europea es eficaz. De este modo, se dispone de un denominado período de reflexión antes de entrar en el procedimiento de oposición propiamente dicho. Durante este período, las partes pueden solventar su controversia sin riesgo de incurrir en costos. Asimismo, aclaró que, si se lleva a cabo el procedimiento de oposición, la parte vencida debe asumir el pago de las costas, en principio. La Oficina puede determinar el pago de las costas de modo distinto.

93. La Delegación del Sudán declaró que, en virtud de la Ley de Marcas del Sudán, una vez que una marca ha sido registrada y publicada, comienza a contar un período de oposición de seis meses para las marcas nacionales y de ocho meses para las internacionales. En caso de que se presente oposición, el titular de la marca registrada es informado en consecuencia y tiene un plazo de 30 días para responder a la oposición. Si el registrador no recibe una respuesta a la oposición del titular de la marca o si rechaza la respuesta, se cancela el registro de la marca. En ese caso, es posible formular un recurso contra la decisión de la Oficina ante un tribunal de Jartum especializado en asuntos comerciales.

94. La Delegación de Eslovenia informó al Comité de que en dicho país se dispone de un procedimiento de oposición anterior al registro que prevé un período de oposición de tres meses. No existen plazos para que la Oficina adopte una decisión sobre la oposición, lo cual es considerado como un inconveniente del sistema por parte de los usuarios. La oposición únicamente puede basarse en motivos relativos. La mayoría de las oposiciones se basan en derechos de marca anteriores. Son escasos los procedimientos de oposición que guardan relación con otros derechos anteriores, como el derecho de autor. La Delegación señaló que ha experimentado problemas al determinar, a los fines del procedimiento de oposición, el alcance de la protección de los signos verbales en las letras de uso corriente. A ese respecto, expuso el ejemplo de una marca anterior consistente en la palabra “sol” que se reivindicó en oposición a una solicitud de marca posterior que guardaba relación con la representación gráfica del sol. La Delegación añadió que también puede ser difícil decidir si han de suspenderse los procedimientos de oposición en caso de que la marca anterior del oponente sea impugnada en procedimientos ante los tribunales, con lo que puede ser anulada o invalidada. La Delegación declaró que debe proseguir la labor del SCT sobre la cuestión de los procedimientos de oposición en materia de marcas, en particular, con respecto a los problemas prácticos que afrontan las Oficinas de marcas.

95. La Delegación del Japón subrayó que una característica fundamental de los sistemas de marcas consiste en ofrecer a terceros la posibilidad de oponerse a las solicitudes de marca. La Delegación informó al Comité que la Oficina de Marcas del Japón examina solicitudes de marcas sobre la base de motivos absolutos y relativos. Solamente tiene lugar un pequeño número de oposiciones. Los usuarios del sistema de marcas del Japón prefieren el procedimiento de oposición posterior al registro. La Delegación declaró que es comprensible

que los países cuyas Oficinas de marcas examinan las solicitudes únicamente sobre la base de motivos absolutos cuentan con distintos procedimientos de oposición. La Delegación consideró que tiene que llevarse a cabo un análisis detenido de los procedimientos de oposición en distintos sistemas de marcas antes de pasar a debatir la armonización. La Delegación indicó que está interesada por comparar los objetivos y los beneficios de los sistemas de oposición anteriores y posteriores al registro.

96. La Delegación del Brasil manifestó que a su entender la presente actividad no tiene por fin armonizar los procedimientos de oposición. A ese respecto, mencionó el artículo 1.1) del Acuerdo sobre los ADPIC. El debate sobre los procedimientos de oposición debe servir para intercambiar experiencias. En Brasil, en el artículo 124 de la Ley de Propiedad Industrial (LPI) N.º 9729-96 de 1996 se establecen los casos en que es posible entablar un procedimiento de oposición. En la Ley se contempla el sistema de oposición anterior al registro. Una oposición puede basarse tanto en motivos absolutos como en motivos relativos. Se prevé un período de oposición de 60 días contados a partir de la fecha de publicación de la solicitud (LPI, artículo 158). Sin embargo, la Ley también contempla la declaración administrativa de nulidad, que puede presentar un tercero que tenga legítimo interés, o puede iniciarse *ex officio*, dentro de los 180 días siguientes al registro. La fase administrativa termina al final de este período de 180 días. Si se declara la nulidad de la marca en el curso de este procedimiento, se considerará que el registro nunca se solicitó. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) es el organismo encargado de examinar las solicitudes y otorgar los registros de marcas. En todo caso, el poder judicial puede revisar las decisiones de la oficina de marcas aún cuando ésta haya aceptado el registro de un signo, y decidir la cancelación del registro (procedimiento judicial), una vez que ha concluido la fase administrativa.

97. La Delegación de la Federación de Rusia informó al Comité de que en la Federación de Rusia no existe el procedimiento de oposición en el sentido contemplado en el documento SCT/16/4. La Oficina de Marcas de la Federación de Rusia posee amplios conocimientos en cuanto a los motivos absolutos y relativos de denegación. Sin embargo, no examina todos los posibles conflictos que pueden tener lugar, por ejemplo, los conflictos con el derecho de autor, los títulos y personajes protegidos y los nombres personales. No obstante, estos últimos casos están amparados por la legislación nacional aplicable. La Delegación declaró que en algunos casos puede que las marcas estén registradas aun cuando exista un conflicto con derechos anteriores. Con respecto a esos casos excepcionales, cabe prever la introducción de un procedimiento de oposición. Esta cuestión, así como los aspectos de procedimiento de un futuro procedimiento de oposición, están siendo objeto de examen en la Federación de Rusia. La Delegación hizo hincapié en que los debates del SCT son de gran interés para la Federación de Rusia y deben proseguir para aclarar los aspectos formales y ofrecer información sobre situaciones complejas que puedan tener lugar, como las descritas por la Delegación de Eslovenia.

98. La Delegación de Noruega explicó que, en ese país, se dispone de un sistema de oposición posterior al registro en relación con los motivos absolutos y relativos. El período de oposición vigente es de dos meses a partir de la publicación. Un proyecto de modificación de la legislación nacional prevé la extensión de ese período a tres meses. No se exige el pago de tasas para presentar una demanda de oposición y tampoco existen otros costos. El plazo medio que necesita la Oficina de Marcas para emitir una decisión definitiva es de seis meses. En Internet se ofrece información sobre el plazo medio necesario a ese respecto. Actualmente, existe cierto retraso con respecto a los procedimientos de oposición. La Delegación señaló que la Oficina trata de reducir el tiempo necesario para resolver las

demandas de oposición a un mes. Una vez que ha sido completado el procedimiento, la Oficina lo notifica a las dos partes involucradas. Además del procedimiento de oposición, el sistema de Marcas de Noruega contempla procedimientos de invalidación ante los tribunales.

99. La Delegación de Singapur declaró que su país posee un procedimiento de oposición anterior al registro que prevé un período de oposición de dos meses a partir de la publicación. El período puede ampliarse hasta un máximo de cuatro meses. Las pruebas han de intercambiarse por escrito. Un tribunal interno de la Oficina se encarga de las vistas del procedimiento. Este tribunal está compuesto por un funcionario instructor que es un especialista en marcas con formación jurídica. Como la Oficina de Marcas de Singapur lleva a cabo el examen de oficio sobre la base de motivos relativos, el índice de procedimientos de oposición es relativamente reducido. De este modo, constituyen menos del 1% del número total de solicitudes presentadas ante la Oficina. La Delegación señaló que el procedimiento de oposición de Singapur prevé que se entablen negociaciones para alcanzar un acuerdo entre las partes. Existe el requisito obligatorio de emitir una decisión definitiva sobre la oposición tres meses después de la vista. Es posible presentar un recurso al Tribunal Supremo de Singapur contra la decisión de la Oficina. La Delegación indicó que está interesada por que se elaboren directrices sobre el plazo de tiempo necesario para dictar resoluciones. La Delegación preguntó si las decisiones deben formularse por escrito. La Delegación opinó que ese tipo de directrices puede fomentar la eficacia y la transparencia de los procedimientos de oposición.

100. La Delegación de Australia informó al Comité que en el procedimiento de oposición anterior al registro vigente en Australia se prevé un período de oposición de tres meses después de la publicación. La oposición puede basarse en motivos absolutos y relativos. En Australia el procedimiento de oposición tarda habitualmente nueve meses o más hasta alcanzar la etapa de la vista puesto que se prevén tres períodos de tres meses ampliables para la presentación de pruebas. La vista corre a cargo de un único funcionario instructor que es un examinador de marcas experto y solamente en raras ocasiones una persona ajena a la Oficina. La Oficina de Marcas trata de adoptar una decisión en un plazo de tres meses a partir de la vista. La Delegación se mostró partidaria de proseguir los debates o las investigaciones, en particular, con respecto a los motivos de oposición y la duración de los procedimientos.

101. El Presidente preguntó a las delegaciones si pueden proporcionar información sobre quiénes gozan de la capacidad jurídica necesaria para entablar procedimientos de oposición. El Presidente recordó las cuestiones planteadas por las Delegaciones del Japón y de Eslovenia.

102. La Delegación de los Estados Unidos de América explicó que cualquiera que acredite que posee un interés legítimo puede entablar procedimientos de oposición ante la USPTO. Esto conlleva demostrar que el oponente resultará perjudicado por el registro de la marca en cuestión. La oposición puede basarse en motivos absolutos y relativos. Con respecto a los motivos relativos, una persona tendrá que reivindicar y demostrar la prioridad y la similitud de los signos en cuestión para que su oposición tenga fundamento. En cuanto a otros motivos, la Delegación ofreció el ejemplo de una oposición basada en el carácter descriptivo de la marca en cuestión. En ese caso, el oponente tiene que demostrar la necesidad de utilizar el signo en el curso de sus actividades comerciales. Cabe suspender el procedimiento de oposición si las partes en la oposición están involucradas en procedimientos judiciales que

puedan influir en la registrabilidad de la marca. También se suspenden los procedimientos si las partes entablan negociaciones para alcanzar la avenencia. En este caso, los procedimientos se suspenderán a petición de una parte hasta que una de las partes presente un escrito en el que se solicite la continuación del procedimiento.

103. La Delegación de El Salvador declaró que, con arreglo a la legislación nacional de su país, puede presentar oposición cualquiera que demuestre que posee un interés legítimo. No es necesario el pago de tasas. Han de fundamentarse las razones que motivan la oposición. Es posible presentar un recurso al Tribunal de Comercio contra la decisión de la Oficina. Una vez que se ha presentado la oposición, ha de continuar el procedimiento. Sin embargo, la parte solicitante puede abandonar la oposición. En ese caso, se da por terminado el procedimiento.

104. La Delegación de Marruecos informó al Comité que en su país existe un procedimiento de oposición anterior al registro. El período de oposición es de dos meses a partir de la publicación de la solicitud de marca. La Oficina de Marcas tiene que emitir una decisión en un plazo de seis meses. Las partes en el procedimiento de oposición pueden acordar su suspensión. Asimismo, es posible suspender el procedimiento si se inicia un procedimiento de cancelación ante un tribunal. La Delegación señaló que cabe extender el procedimiento si existe el acuerdo entre las partes o si la Oficina lo considera necesario.

105. El Representante de la Comunidad Europea explicó que, con arreglo al sistema de marcas de la Comunidad Europea, únicamente pueden presentar oposición los titulares de derechos anteriores o de licencias que hayan sido autorizados por el titular. En cuanto a la suspensión, el Representante recordó que, con arreglo a la legislación de la Comunidad Europea, el período de reflexión antecede a la instrucción contradictoria del procedimiento de oposición. Este período, que tiene por fin permitir las negociaciones entre las partes, se limita a 24 meses. Posteriormente, las partes tienen que iniciar la parte del procedimiento basada en el principio de contradicción pero todavía pueden solicitar la suspensión. También es posible suspender el procedimiento si las circunstancias del caso lo hacen necesario, por ejemplo, debido a que la base de la oposición no es segura. El Representante señaló que en los Estados miembros de la Comunidad Europea se contemplan los procedimientos de oposición tanto anteriores como posteriores al registro. Asimismo, indicó que la Comunidad Europea tiene interés por que se examinen las ventajas que pueden derivarse de estos distintos procedimientos.

106. La Delegación de Bulgaria explicó que la persona que presenta oposición no es parte en el procedimiento de oposición en ese país. En la legislación nacional se prevé la oposición anterior al registro que puede basarse en motivos absolutos y relativos. El período de oposición es de dos meses. En cuanto a la cuestión de los signos verbales y las representaciones gráficas planteada por la Delegación de Eslovenia, la Delegación opinó que, para determinar un posible conflicto, por ejemplo, entre la palabra “sol” y una imagen en la que se represente el sol, tendrá que considerarse para qué productos y servicios se registran los signos y si existe el riesgo de confusión.

107. La Delegación del Ecuador declaró que el número de peticiones de prolongación de los procedimientos de oposición es muy elevado en su país. La Delegación declaró que considera que esto constituye un riesgo para el funcionamiento del procedimiento. Para solucionar el problema, se está examinando actualmente la posibilidad de introducir una tasa para las peticiones de prolongación.

108. La Delegación de Portugal informó al Comité que en ese país existe un procedimiento de oposición posterior al registro mediante el que se prevé un período de oposición de dos meses que puede ampliarse por un plazo adicional de dos meses. Las oposiciones pueden basarse en motivos absolutos y relativos. En los procedimientos de oposición la Oficina tiene que emitir una decisión sobre la base de las pruebas suministradas por las partes. Es posible formular un recurso ante los tribunales contra la decisión de la Oficina.

109. El Presidente invitó al Comité a señalar las cuestiones pertinentes para la labor futura en el ámbito de los procedimientos de oposición en materia de marcas. El Presidente indicó que el objetivo de los debates puede ser consolidar las prácticas vigentes y establecer un proceso de aprendizaje en lugar de elaborar un instrumento normativo. En este sentido cabe considerar la elaboración de un modelo de prácticas óptimas, el análisis de los procedimientos anteriores y posteriores al registro y el examen de los motivos de oposición.

110. La Delegación del Brasil declaró que con respecto a las prácticas óptimas, sería más conveniente que se produzca un intercambio de la “mejor información” disponible. La Delegación subrayó que no deben llevarse a cabo iniciativas normativas.

111. La Delegación de El Salvador indicó que está interesada en recibir información sobre los aspectos de procedimiento de los procedimientos de oposición, las experiencias de los Estados miembros y los elementos similares de las prácticas nacionales. La Delegación preguntó si la información debe ser proporcionada por los miembros del SCT o si la Secretaría pondrá a disposición de los interesados la información de que ya dispone.

112. La Delegación de Turquía apoyó la intervención de la Delegación del Brasil. Las prácticas óptimas pueden ser distintas de un país a otro con arreglo a las condiciones específicas de cada país. La Delegación indicó que está interesada en el intercambio de información.

113. La Delegación de los Estados Unidos de América apoyó las propuestas del Presidente. En los Estados Unidos de América, se ha elaborado recientemente un cuestionario para determinar si las prácticas nacionales siguen siendo adecuadas. La Delegación propuso publicar este cuestionario en el Foro Electrónico del SCT.

114. La Delegación de Chile declaró que su país cuenta con un procedimiento de oposición eficaz que va más allá de las obligaciones contempladas en el Acuerdo sobre los ADPIC debido a los acuerdos bilaterales. En cuanto a la labor futura del SCT, la Delegación opinó que, como primera medida, debe intercambiarse información sobre las prácticas óptimas. Cabe considerar la posibilidad de adoptar otras medidas sobre esta base.

115. El Representante de la OAPI se mostró partidario de intercambiar informaciones detalladas sobre los procedimientos de oposición, como primera medida necesaria para proseguir la labor del Comité. Asimismo hizo hincapié en que, como la OAPI cuenta con 16 Estados miembros, el procedimiento de oposición se lleva a cabo en la oficina. La OAPI ha optado por un procedimiento de oposición posterior al registro. Cualquiera que reivindique derechos anteriores puede presentar oposición en un plazo de seis meses a contar desde la fecha de publicación del registro cuestionado. El servicio jurídico, que recibe la oposición, transmite el texto de la argumentación al titular de la marca cuestionada, el cual tiene un plazo de tres meses para responder. Si el titular de la marca cuestionada no responde dentro del plazo, la Oficina lo constata y pronuncia la cancelación del registro de la marca. En caso de respuesta, la OAPI transmite el texto de la contra argumentación al oponente, quien puede responder a esos argumentos. La OAPI fija una fecha para que se reúna la Comisión de

Oposiciones, la cual escucha a las partes que así lo deseen. El Representante explicó que el procedimiento se lleva a cabo por escrito y que no es posible hacer valer argumentos verbales como respuesta a la parte adversa. Después de examinar los argumentos presentados, la Comisión de Oposición presenta un proyecto de decisión al Director General. Las decisiones del Director General son susceptibles de recurso ante la Comisión Superior de Recursos, la cual decide en primera y última instancia. Se debe anotar además que las oposiciones se basan en motivos relativos de denegación. Por regla general, durante la etapa de examen se notifican al solicitante los motivos absolutos de denegación.

116. El Representante de la Comunidad Europea recordó la propuesta de la Delegación de Eslovenia en el sentido de señalar los problemas que se plantean en el ámbito de los procedimientos de oposición en materia de marcas. El Representante opinó que deben esclarecerse qué problemas han de examinarse antes de tratar de las prácticas óptimas.

117. La Delegación de Australia opinó que sería útil exponer las principales ventajas de los distintos procedimientos de oposición. Como han de esclarecerse los problemas fundamentales, el SCT también debe intercambiar información sobre las esferas en las que funcionan satisfactoriamente los procedimientos de oposición.

118. La Delegación del Brasil expresó el temor de que al señalar las prácticas óptimas o las principales ventajas, los debates del SCT entren en una fase en la que se evalúen los procedimientos de oposición, pasando de un simple intercambio de información a la evaluación de los distintos sistemas. La Delegación declaró que es partidaria de un profundo intercambio de información pero no de determinar si un procedimiento es bueno o malo.

119. El Presidente señaló que al identificar las enseñanzas más importantes debe facilitarse información sobre si el procedimiento funciona satisfactoriamente o plantea problemas. Los Estados miembros son libres de proporcionar información a ese respecto a fin de compartir experiencias. No se pretende evaluar los distintos sistemas.

120. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que, en lugar de centrarse en las principales ventajas, cabe hacer referencia a la eficacia de los procedimientos de oposición.

121. El Comité convino en que se pida a la Secretaría que prepare un documento de trabajo sobre los procedimientos de oposición en materia de marcas para que sea examinado en la sesión siguiente, sobre la base del material que presenten los miembros del SCT (que deberá enviarse a la Secretaría a más tardar el 7 de enero de 2007), con el fin de facilitar el intercambio de información y extraer de allí las enseñanzas más importantes.

122. El material que se presente debería tener como objetivo principal proporcionar información sobre los procedimientos de oposición, los motivos de oposición, la experiencia de los miembros del SCT en oposiciones anteriores y posteriores al registro, y el examen de la relación entre un tipo particular de sistema de examen y el correspondiente procedimiento de oposición.

Las marcas y su relación con las obras literarias y artísticas

123. Los debates se basaron en el documento SCT/16/5.

124. La Secretaría recordó que en la sesión anterior del SCT se había planteado la cuestión de la relación de las marcas con las obras literarias y artísticas como consecuencia del debate de otras esferas en las que varios regímenes de propiedad intelectual son aplicables a la misma materia, a saber, la esfera de las marcas tridimensionales, las obras de arte aplicado y los diseños industriales. El SCT había encargado a la Secretaría que elabore un documento que sirva de base para el debate sobre la relación de las marcas con las obras literarias y artísticas.

125. La Delegación de Chile declaró que el documento SCT/16/5 constituye un panorama general equilibrado de la relación entre las marcas y las obras literarias y artísticas. En el documento se demuestran las ventajas y desventajas de la superposición de la protección en esta esfera. Asimismo, se describen claramente los objetivos y las características de la legislación de marcas y de derecho de autor y se señalan varias diferencias, por ejemplo, en cuanto a los fundamentos de la protección, la naturaleza de los derechos exclusivos, la duración de la protección, el agotamiento de los derechos y las excepciones y limitaciones. Asimismo, se examinan problemas que, en el caso de la superposición de la protección, se derivan de diferencias existentes en las limitaciones aplicables a la publicidad comparativa, la parodia y el discurso o la crítica política. La Delegación señaló que resulta beneficiosa para la sociedad la norma de derecho de autor que prevé una duración limitada de la protección. Tras expirar la protección por derecho de autor, las obras entran dentro del dominio público y pueden ser utilizadas libremente incluso con fines comerciales. Este libre uso de los ciudadanos podría quedar truncado si posteriormente se adquieren derechos de marca sobre una obra del dominio público. La Delegación señaló a la atención del Comité Permanente la cuestión de los distintos regímenes de agotamiento. La Delegación declaró que es necesario analizar la protección acumulativa de las marcas y del derecho de autor, especialmente teniendo en cuenta la aparición de nuevos tipos de marcas. Con referencia al documento SCT/16/2, la Delegación recordó que inicialmente las marcas consistían en palabras y elementos bidimensionales. Sin embargo, la noción de marca ha evolucionado de manera que se plantean cada vez más cuestiones con respecto al derecho de autor. Cada vez es más difusa la distinción entre la protección del derecho de autor y de las marcas. Por lo tanto, la Delegación solicitó al SCT que determine la manera de mantener el equilibrio entre esos dos tipos de protección. La Delegación propuso que, sobre la base del documento SCT/16/5, se vuelva a examinar la cuestión solicitando a la Secretaría que prepare un nuevo documento en el que se ofrezcan ejemplos de la jurisprudencia pertinente.

126. La Delegación de Singapur informó al Comité Permanente que en ese país cabe utilizar el derecho de autor sobre obras artísticas como alternativa a la legislación de marcas a fin de proteger las marcas de comercio y de servicio de la copia. En una decisión de 1992 del Tribunal Supremo de Singapur, se dictaminó que una marca representada de forma estilizada mediante un símbolo utilizado como el punto de la letra “i” en un logotipo constituía una obra artística original que gozaba de la protección por derecho de autor. Al examinar los hechos, el Tribunal Supremo resolvió que existía infracción del derecho de autor por la marca objeto de litigio y, en consecuencia, se ordenó suprimir dicha marca del registro. En otro caso, que guardaba relación con un carácter chino estilizado reproducido en un anuncio de publicidad comparativa, el Tribunal Supremo sostuvo igualmente que se produjo infracción del derecho de autor. La Delegación llegó a la conclusión de que parece que ha quedado dirimida en Singapur la cuestión, en relación con los derechos de autor sobre las obras artísticas y las marcas. En relación con los derechos de autor de las obras literarias, es probable que los tribunales de Singapur adopten varios principios enunciados en las causas que figuran en la jurisprudencia de jurisdicciones del *common law*. La Delegación ofreció el ejemplo de una causa que guardaba relación con el nombre “Exxon”, en la que se había declarado que aunque la palabra “Exxon” era original de por sí, no constituía una obra literaria original destinada a

servir de información e instrucción o entretenimiento en forma de goce literario. La Delegación opinó que de esos casos parece deducirse que las marcas compuestas por una única palabra no son susceptibles de protección por derecho de autor. La Delegación señaló que ha de volver a examinarse la cuestión de determinar si la materia objeto de protección en virtud de la legislación de marcas debe estar protegida en virtud del derecho de autor. La Delegación añadió que la cuestión de los derechos morales de los autores puede solventarse mediante acuerdos contractuales. Cabe renunciar a los derechos morales mediante un acuerdo mutuo entre el autor de una marca que constituya una obra y el propietario de la marca, a fin de no obstaculizar la explotación comercial de la reputación de la marca.

127. El Representante de la Comunidad Europea puso en duda el hecho de que la cuestión de las marcas y el derecho de autor constituya una prioridad. El Representante preguntó si existe algún problema que haya que examinarse en el SCT. El Representante opinó que cabe examinar la cuestión aplicando las normas internacionales a escala nacional.

128. La Delegación de Alemania declaró que la relación existente entre la legislación de marcas y de derecho de autor no plantea problemas en Alemania. Es raro que se produzcan conflictos en ese ámbito. La Delegación explicó que la cuestión carece de prioridad para Alemania.

129. La Delegación del Brasil informó al Comité que la legislación de propiedad intelectual de su país prevé la exclusión de la protección como marca de las obras literarias, artísticas y científicas protegidas por derecho de autor, así como sus títulos, excepto cuando exista el consentimiento del autor. La Delegación opinó que esta solución constituye una respuesta adecuada a la cuestión del conflicto de intereses entre los titulares de derecho de autor y los propietarios de marcas. La Delegación preguntó si existen soluciones comparables en virtud de otras legislaciones. La Delegación declaró que la cuestión de las marcas y el derecho de autor podría plantear mayores problemas con respecto a los nuevos tipos de marcas, por ejemplo, las marcas animadas. La Delegación declaró que en su opinión la idea fundamental del examen de los nuevos tipos de marcas consiste en ampliar a materia adicional la cobertura de la protección que se ofrece a las marcas. Esta ampliación puede plantear mayores conflictos entre el derecho de autor y las marcas. La Delegación afirmó finalmente que la cuestión de las marcas y el derecho de autor no es nada desdeñable y que es importante mantener un debate intelectual a ese respecto. La Delegación propuso ampliar el documento SCT/16/5, en particular con respecto a los nuevos tipos de marcas.

130. El Representante de la INTA apoyó las intervenciones del Representante de la Comunidad Europea y de la Delegación de Alemania. Asimismo, subrayó que la legislación de derecho de autor y de marcas son de carácter distinto y tienen distintos objetivos. El Representante advirtió de los riesgos que existen en las iniciativas de armonizar las dos esferas de derecho. Cabe aplicar ambos regímenes a la misma materia, pero las dos esferas deben tratarse independientemente.

131. El Presidente preguntó si el Comité está de acuerdo en estudiar la cuestión de las marcas y el derecho de autor en el contexto de la aplicación de los principios relativos a las marcas a los nuevos tipos de marcas.

132. El Representante de la Comunidad Europea declaró que la cuestión de las marcas y el derecho de autor no debe estar vinculada a la cuestión de los nuevos tipos de marcas. Cuando se examine esta última cuestión, debe prestarse atención a los requisitos de forma en relación con los nuevos tipos de marcas. El SCT podría volver a examinar la relación existente con la protección del derecho de autor en una etapa posterior del debate.

133. La Delegación de Chile se mostró partidaria de la propuesta del Presidente. La Delegación opinó que cabe incluir la cuestión de las marcas y el derecho de autor en los debates sobre nuevos tipos de marcas. La Delegación recordó que en el documento SCT/16/2 figura una referencia a la cuestión de las marcas y el derecho de autor.

134. El SCT convino en que se pida a la Secretaría que prepare un documento para que sea examinado por el SCT en su decimoctava sesión, a partir, entre otras cosas, del material que presenten los miembros del SCT (que deberá enviarse a la Secretaría a más tardar a fines de abril de 2007), que contenga una reseña de la jurisprudencia relacionada con la superposición del derecho de autor con el derecho de marcas, incluidos los nuevos tipos de marcas, y con particular hincapié en identificar los problemas existentes y los que puedan surgir.

Artículo 6ter del Convenio de París

135. Los debates se basaron en el documento SCT/15/3.

136. La Secretaría declaró que en el documento SCT/15/3 se exponen de manera resumida los procedimientos aplicables, las disposiciones jurídicas pertinentes, las prácticas administrativas vigentes y diversas informaciones estadísticas en relación con el artículo 6ter. A lo largo de los años varias delegaciones se han mostrado preocupadas por determinados aspectos administrativos con respecto a los procedimientos de notificación contemplados en el artículo 6ter. Las delegaciones esperan que mejoren las prácticas administrativas vigentes en varias esferas, para facilitar el flujo de información de los Estados receptores y esclarecer hasta qué punto la información debe ser pormenorizada. Los Estados receptores verán con buenos ojos que se facilite más información, especialmente con respecto a los signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por los Estados miembros, a fin de determinar el efecto jurídico de los signos que están sujetos a notificación. El alcance de la protección de los signos y punzones oficiales es más limitado que el de los emblemas de los Estados. En el artículo 6ter.2) se dispone que dicha protección “se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar”. Actualmente, la información sobre los productos en los que se utiliza un signo o punzón oficial en el Estado que haya adoptado esos signos no se transmite a la Oficina Internacional o a los Estados receptores. Otro aspecto atañe a la cuestión de los estatutos o el acuerdo constitutivo de una organización internacional intergubernamental. De conformidad con las Directrices para la interpretación del artículo 6ter.1)b) y 3)b) adoptadas por la Asamblea de la Unión de París en 1992, esas disposiciones, a reserva de determinadas condiciones, se aplican igualmente a los programas o instituciones establecidos por una organización internacional intergubernamental y a los convenios que constituyen un tratado internacional del que sean parte uno o más Estados miembros de la Unión de París. A fin de que un Estado receptor pueda determinar si los signos de una organización determinada reúnen las condiciones exigidas para la protección con arreglo al artículo 6ter, será útil que reciba una copia de los estatutos o el acuerdo constitutivo de la organización o del tratado internacional en cuestión. La práctica vigente de

la Oficina Internacional consiste en solicitar una copia del acuerdo, de los estatutos o del tratado internacional a fin de definir la naturaleza jurídica de la organización o del convenio y una lista de los Estados miembros. La Oficina Internacional no distribuye esos documentos, por lo que merece considerar si deberían ser puestos a disposición de los Estados miembros como norma habitual. Además, ha de examinarse la cuestión de si deben comunicarse a los Estados miembros los datos de contacto de las organizaciones internacionales intergubernamentales. Por último, cabe estudiar la posibilidad de transmitir reproducciones en forma electrónica de los signos para los que se solicite la protección, así como la posibilidad de transmitir comunicaciones en forma distinta, por ejemplo, electrónicamente, puesto que actualmente todas las comunicaciones se realizan en papel.

137. El Presidente invitó a las delegaciones a formular comentarios sobre las cuestiones planteadas por la Secretaría y a indicar otras posibles esferas de debate con respecto al artículo 6ter.

138. La Delegación del Japón mencionó la declaración de la Delegación de los Estados Unidos de América en la decimoquinta sesión del SCT en relación con la creación de formularios que puedan utilizarse cuando se solicite la comunicación de signos en virtud del artículo 6ter.3). En opinión de la Delegación, el uso de formularios permitirá a las Oficinas de marcas definir claramente el signo protegido con lo que se facilitará la identificación de los signos contra los que puedan plantearse oposiciones. A ese respecto, los órganos competentes de las Oficinas nacionales se beneficiarán de los formularios. La Delegación observó que con los formularios se aclarará la relación existente entre las marcas y los signos, definiendo el signo protegido en virtud del artículo 6ter.1).

139. La Delegación de los Estados Unidos de América explicó que la USPTO lleva a cabo búsquedas en su base de datos para poner de relieve las marcas que podrían entrar en conflicto. Es fundamental poseer información sobre los productos en los que se utilizarán los signos y punzones oficiales, para poder determinar si es probable que se produzca confusión con las marcas existentes. Si la USPTO recibe la notificación de un signo o punzón oficial sin la indicación de los productos y servicios, denegará la protección.

140. El Representante de la Comunidad Europea se mostró partidario de recibir más información en las comunicaciones realizadas en virtud del artículo 6ter. Debe definirse claramente el tipo de información que ha de suministrarse en el contexto de las comunicaciones. El Representante formuló una pregunta en relación con la determinación *prima facie* por la Oficina Internacional con respecto a la naturaleza jurídica de la organización solicitante. El Representante opinó que la decisión definitiva sigue estando en manos de los Estados parte en el Convenio de París y de los miembros de la OMC que no sean parte en dicho Convenio.

141. La Secretaría mencionó la labor preparatoria de la Oficina Internacional que precedió a la adopción de las Directrices para la interpretación del artículo 6ter.1)b) y 3)b) por la Asamblea de la Unión de París en 1992. Se había propuesto una definición de organización internacional intergubernamental a los fines de la administración del artículo 6ter, que sin embargo no fue adoptada por la Asamblea. En la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales tampoco se prevé una definición a ese respecto. En ausencia de una definición jurídicamente vinculante, la Oficina Internacional se basa en las prácticas administrativas de la Organización en el pasado y en las actas de la Conferencia de Lisboa de 1958, en la que se revisó el Convenio y se extendió la protección del artículo 6ter a los

escudos de armas, las banderas, otros emblemas, las abreviaturas y los nombres de organizaciones internacionales intergubernamentales. Dichas organizaciones tienen su propia personalidad jurídica, estatutos, Estados miembros, acuerdo de sede con el país anfitrión y poseen personalidad jurídica como sujetos de derecho público internacional. En particular, las Naciones Unidas y sus organismos especializados reúnen las condiciones necesarias a los fines del artículo 6ter.1)b). La aplicación del artículo 6ter se extendió en las Directrices a determinados programas e instituciones establecidos por una organización internacional intergubernamental o todo convenio que constituya un tratado internacional. Esas entidades poseen numerosas características similares a las de las organizaciones internacionales intergubernamentales, tales como la de estar sujetas al derecho público internacional y poseer personalidad jurídica propia. La Secretaría mencionó los ejemplos siguientes: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA).

142. La Delegación de Austria indicó que las notificaciones no contienen toda la información necesaria para los solicitantes de registros de marca. Por una parte, si se comunica en virtud del Artículo 6ter un signo modificado, sigue sin estar claro si todavía está protegido el signo anterior. Por otra parte, los solicitantes de registros de marcas necesitarán información sobre las organizaciones internacionales intergubernamentales para poder establecer negociaciones sobre la posibilidad de utilizar sus signos como parte de las marcas. Por último, es necesario un debate general con respecto al alcance de la protección en virtud del Artículo 6ter en relación con los cambios que tienen lugar en el mercado. Por ejemplo, se ha protegido la abreviatura “BIZ” en virtud del Artículo 6ter, pero se trata igualmente de una abreviatura utilizada corrientemente en círculos empresariales. Algunos solicitantes de registros de marca deseaban incluir esa abreviatura en sus marcas, que también contenían otros elementos distintivos. En Austria no ha sido posible otorgar protección a las marcas que contengan abreviaturas, que se hallan protegidas en virtud del artículo 6ter.

143. La Secretaría señaló que la protección otorgada en virtud del Artículo 6ter no es de carácter general. De conformidad con el Artículo 6ter.1)c), la protección de los signos de organizaciones internacionales intergubernamentales puede limitarse a los casos en que su uso o registro como marca sugiera que existe un vínculo con la organización en cuestión. Lo mismo se aplica cuando el uso o registro no es verosímilmente de naturaleza tal que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre el usuario de la marca y la organización en cuestión.

144. La Delegación del Brasil explicó que su Oficina de marcas ha experimentado dificultades para oponerse a la protección de algunos signos que le han sido notificados. En opinión de la Delegación, sería útil poder recibir las notificaciones por medios electrónicos de comunicación e incluir más información en las comunicaciones. Esto haría más accesibles a los Estados miembros los procedimientos previstos en el Artículo 6ter.

145. La Delegación de El Salvador apoyó las opiniones manifestadas por la Delegación del Brasil. La Delegación señaló que pueden mejorarse los sistemas de comunicación electrónica en las Oficinas de marcas de los países de América Latina. La Delegación propuso que la OMPI establezca un proyecto para poner a disposición de los gobiernos un mecanismo de comunicación electrónica perfeccionado.

146. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que si se recibe un signo en un formulario electrónico será más fácil descargarlo en la base de datos en lugar de tener que digitalizarlo. La Delegación se mostró partidaria de establecer un formulario normalizado cuyo contenido sea siempre el mismo.

147. La Delegación del Canadá acogió favorablemente la idea de establecer formularios normalizados y recibir las comunicaciones en forma electrónica. Sin embargo, la Delegación observó que puede resultar difícil mantener listas de direcciones de correo electrónico. La Delegación consideró que las Oficinas de marcas deben ser flexibles y aceptar igualmente las comunicaciones en papel. En opinión de la Delegación, las comunicaciones electrónicas también pueden ser publicadas en Internet.

148. La Delegación de Chile se mostró partidaria de recibir comunicaciones electrónicas tanto en forma de correo electrónico como en CD-ROM o mediante un enlace con el sitio Web de la OMPI. La Delegación informó al Comité Permanente que las autoridades de su país ya reciben comunicaciones de la OMC por correo electrónico.

149. La Delegación de Australia apoyó la propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América. La Delegación mencionó que su Oficina de marcas ha experimentado dificultades al definir el alcance de la protección de los signos notificados.

150. El Representante de la Comunidad Europea se mostró de acuerdo con la necesidad de modernizar y actualizar los procedimientos contemplados en el artículo 6ter. El Representante propuso volver a examinar el régimen jurídico del artículo 6ter para simplificar los procedimientos y reducir los costos de los Estados miembros, las organizaciones internacionales intergubernamentales y la Oficina Internacional. El Representante apoyó la propuesta de establecer formularios normalizados. Es necesario definir claramente la información que ha de exigirse en el contexto de las comunicaciones. Asimismo, es útil aclarar cuál es la materia que tiene derecho a la protección y al reconocimiento en virtud del artículo 6ter. Además, es necesario proporcionar orientación sobre los motivos por los que puede denegarse la protección. A ese respecto, cabe examinar la relación existente entre los signos protegidos con arreglo al artículo 6ter y los derechos de marcas existentes anteriormente. Por otra parte, debe aclararse la función de la Oficina Internacional como intermediario y la financiación adecuada del procedimiento. El Representante hizo hincapié en que tiene que estudiarse la posibilidad de establecer procedimientos para eliminar signos de la base de datos. Por último, es de vital importancia comprender claramente el funcionamiento de la base de datos. Queda entendido que la base de datos carece de efectos jurídicos, sin embargo, cabe preguntarse en qué medida cabe suponer que la base de datos es completa. Los examinadores de marcas tienen como único instrumento de referencia la base de datos y parece que existen diferencias entre la cobertura de la base de datos y los registros impresos.

151. La Secretaría recordó que con arreglo al artículo 6ter.3)a) del Convenio de París, la publicación que tiene efectos jurídicos es la realizada por los Estados Contratantes del Convenio de París, que tienen la responsabilidad de mantener registros individuales de las comunicaciones recibidas. La posibilidad de plantear objeciones depende de cada uno de los Estados contratantes, quienes son responsables de mantener un registro de las objeciones presentadas en cada uno de ellos. En muchos Estados, las comunicaciones efectuadas con arreglo al artículo 6ter son incorporadas en las base de datos de marcas a los fines de la búsqueda. En el Convenio de París no se hace ninguna referencia a publicaciones de la Oficina Internacional. La base de datos sobre el artículo 6ter fue creada por la Oficina

Internacional con fines informativos y no tiene efectos jurídicos. Sin embargo, se considera que esa base de datos constituye un instrumento de referencia útil, en particular para las Oficinas que no incorporan las notificaciones relativas al artículo 6ter en sus propios archivos de búsqueda. La Oficina Internacional vela por que las informaciones contenidas en la base de datos sean exactas y trata de evitar discrepancias entre las comunicaciones en papel y la base de datos. La Oficina Internacional es consciente de que los usuarios de la base de datos han experimentado ciertas dificultades y, por lo tanto, ha iniciado la labor de crear una nueva interfaz para la base de datos. En cualquier caso, la Oficina Internacional seguirá publicando en CD-ROM las informaciones relativas a las comunicaciones efectuadas en virtud del artículo 6ter.

152. La Delegación de los Estados Unidos de América preguntó si la Comunidad Europea tiene intención de examinar la cuestión de la supresión de signos de la base de datos, cuando éstos hayan dejado de utilizarse o ya no exista el país en cuestión. La Delegación observó además que en una notificación se comunican varios signos por separado. La Delegación propuso que en las notificaciones se indique claramente si se solicita la protección para todos los signos.

153. El Representante de la Comunidad Europea declaró que su intervención guarda relación con la duración de la protección antes que con los signos de un país que ha dejado de existir. Actualmente, no se estipula la duración de la protección y cabe analizar si sería conveniente establecer dicha duración.

154. El SCT convino en que se pida a la Secretaría que prepare un documento de trabajo a los fines de ser examinado en su siguiente sesión y en el que se aborden determinados aspectos de procedimiento relativos a las comunicaciones contempladas en el artículo 6ter, en particular:

- la información sobre la naturaleza de los productos y servicios en los que se utilicen signos y punzones oficiales de control y de garantía;
- la información sobre los estatutos o el acuerdo constitutivo de las organizaciones internacionales intergubernamentales que invoquen lo dispuesto en el artículo 6ter.1)b);
- la información de contacto relativa a la parte que solicite una comunicación conforme al artículo 6ter;
- los medios de difundir mediante comunicación electrónica el contenido de las notificaciones efectuadas conforme al artículo 6ter; y
- proyectos de formularios para solicitar comunicaciones.

155. El Comité observó que aún quedan algunos ámbitos en los que sería conveniente efectuar aclaraciones, a saber:

- aclarar cuál es la materia susceptible de protección;
- la duración de la protección (el plazo);
- los motivos de denegación;

- el efecto de los derechos de marca anteriores;
- el papel de la Oficina Internacional como intermediario;
- el procedimiento de retirada de una comunicación;
- un entendimiento claro sobre la situación de la base de datos.

156. El Comité convino en que se pida a la Secretaría que proporcione más información sobre esas cuestiones en una segunda parte del documento que ha de preparar sobre el artículo 6ter para la próxima sesión.

Comunicación de la Misión Permanente del Brasil

157. Los debates se basaron en el documento SCT/16/7.

158. La Delegación del Brasil dio las gracias al Comité Permanente por haberle ofrecido la oportunidad de presentar la “Lista no exhaustiva de nombres habituales utilizados en Brasil en relación con la biodiversidad” y agradeció asimismo a la Oficina Internacional el haber distribuido el contenido íntegro de la lista en CD-ROM. La Delegación observó que la lista es una iniciativa del Gobierno del Brasil en respuesta a las peticiones de la sociedad civil, los grupos indígenas y del medio ambiente de ese país, que están cada vez más preocupados por el registro de nombres genéricos como marcas en distintas jurisdicciones. Las comunidades locales y tradicionales de la región amazónica se han manifestado resueltamente en contra del registro de nombres genéricos de la diversidad biológica en otros países, medida que puede ser considerada como una forma de biopiratería. La Delegación declaró que se ha producido un aumento de las marcas defectuosas que consisten en términos genéricos de la biodiversidad del Brasil. Como ejemplos recientes de términos que han sido objeto de solicitud o registro de marcas en otros países, la Delegación mencionó el “cupuaçu”, el “açai” y el “guaraná”, nombres de frutos originarios de la región amazónica, así como el de la “copaíba”, un aceite extraído de un árbol de hojas pinadas de Sudamérica. Las empresas extranjeras han solicitado derechos comerciales exclusivos sobre esos términos. En un intento por impedir la concesión de marcas defectuosas, el Gobierno del Brasil ha solicitado a científicos y expertos en biodiversidad de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA), el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (IBAMA) y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) que elaboren una base de datos de nombres genéricos sobre la biodiversidad nacional. También han participado en el proyecto funcionarios de otras esferas del Gobierno (Agricultura, Sanidad, Relaciones Exteriores, Ciencia y Tecnología, Industria y Cultura). La lista está compuesta por más de 5.000 nombres genéricos de plantas, frutas y microorganismos que representan la diversidad biológica del Brasil. En la lista se indica para cada término genérico en idioma portugués: i) el correspondiente nombre científico, ii) la traducción al inglés y iii) la clase pertinente de la Clasificación de Niza. La Delegación declaró que Brasil está dispuesto a participar en las iniciativas de la OMPI destinadas a mejorar la calidad de las marcas. Por lo tanto, la lista tiene por fin impedir el registro de marcas defectuosas, que carezcan del suficiente carácter distintivo, proporcionando una importante base de consulta a los examinadores y a las Oficinas de marcas. La Delegación recordó que los nombres genéricos carecen de carácter distintivo, un requisito jurídico general en virtud de la legislación nacional para proteger los términos como marcas, y un requisito contemplado en el Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegación recordó al Comité Permanente que el Gobierno del Brasil ha tenido que afrontar costosos procedimientos en distintos países para oponerse al registro de marcas erróneas, cancelarlas o invalidarlas. Estos procedimientos son gravosos y costosos puesto que

tienen que ser iniciados en distintas jurisdicciones y bajo diversas legislaciones. Además, es necesario habitualmente entablar negociaciones prolongadas en cada uno de los casos para cancelar una marca y obtener la devolución del nombre genérico o para tratar de convencer al titular de que abandone voluntariamente la marca para evitar las acciones judiciales. En numerosas ocasiones, el Gobierno del Brasil ha contado con la buena voluntad y el apoyo de abogados que han renunciado a ser remunerados en el desempeño de su labor. La Delegación observó que, aparte de la cancelación de los registros, el Gobierno del Brasil solicita evitar pérdidas injustificadas a los exportadores. La presentación de solicitudes de registro o el registro de nombres de la biodiversidad como marcas puede menoscabar la explotación comercial de los frutos o plantas y de los productos derivados designados con esos nombres. Por ejemplo, si una empresa obtiene derechos exclusivos sobre el nombre “cupuaçu”, es posible que impida comercializarlo bajo su nombre original en el mercado en el que se otorga la protección a los exportadores o a las comunidades amazónicas que han cultivado ese fruto durante siglos. La Delegación señaló además que la región amazónica del Brasil es una de las áreas menos avanzadas del país. En los últimos años, las comunidades locales e indígenas del Amazonas se han beneficiado de gran número de proyectos dirigidos a múltiples interesados y ejecutados por los gobiernos locales y el sector privado. Muchos de esos proyectos se centran en la explotación sostenible de los recursos forestales con el fin de erradicar la pobreza de esas comunidades. La Delegación declaró que en su opinión, como muchas de las marcas que se están registrando erróneamente consisten en nombres de frutas o plantas que pertenecen a la biodiversidad del país, cabe considerar que la concesión de registros de marca en otros países es una práctica que menoscaba el principio de soberanía nacional de los recursos genéticos, reconocido por el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Además, esta práctica amenaza las ventajas sociales y económicas que pueden obtener las comunidades locales o tradicionales en muchas regiones del mundo que gozan de la biodiversidad, la mayoría de las cuales están situadas en países en desarrollo. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la Delegación solicitó a los miembros del SCT que fomenten la sensibilización y el uso de la lista por sus Oficinas nacionales de marcas.

159. La Delegación de Alemania declaró que la Oficina de Patentes y Marcas de Alemania apoya la petición del Brasil de impedir el registro de marcas que sean descriptivas y consistan en nombres habituales del idioma portugués. Ese tipo de marcas probablemente han sido registradas debido a que los examinadores no conocen el idioma portugués. La Delegación opinó que la lista de nombres tradicionales utilizados en Brasil en relación con la biodiversidad puede ser muy útil para promover la toma de conciencia entre los examinadores alemanes. Por lo tanto, la Oficina de Alemania pondrá todo su empeño por que no se otorguen registros de marcas que utilicen términos genéricos del idioma portugués.

160. La Delegación del Brasil declaró que acoge con agrado la reacción positiva y cooperativa de la Delegación de Alemania. La Delegación explicó que muchos de los nombres incluidos en la lista no figuran en idioma portugués, sino en los idiomas tradicionales de los pueblos locales e indígenas, que son los habitantes originales de la región amazónica y que son quienes han otorgado su nombre a las plantas y a los árboles. La lista cuenta con 5.000 nombres puesto que en algunos casos existe más de una manera tradicional de designar una planta en particular.

161. La Delegación de la República Islámica del Irán apoyó la iniciativa adoptada por el Gobierno del Brasil y la petición al Comité Permanente de promover la toma de conciencia acerca de la lista de nombres tradicionales relacionados con la biodiversidad.

162. La Delegación de Colombia apoyó la declaración formulada por la Delegación del Brasil. Como Colombia también posee territorios situados en la cuenca amazónica, la Delegación opina que esta lista constituye una contribución muy importante que ayudará a los países de la región y a sus comunidades nativas a fomentar la cooperación en el ámbito de las plantas medicinales que puedan ser utilizadas para la preparación de medicamentos al alcance de todos.

163. La Delegación del Ecuador felicitó y dio las gracias a la Delegación del Brasil por la elaboración de la lista. Sin embargo, declaró que es necesario cierto nivel de coordinación entre los institutos de propiedad intelectual de los países que forman parte de la cuenca amazónica, puesto que parece que determinados nombres mencionados en la lista corresponden a nombres que también se utilizan en el Ecuador.

164. La Delegación de Chile agradeció a la Delegación del Brasil la elaboración del documento, que será muy útil a los fines del examen de marcas.

165. La Delegación de Portugal felicitó a la Delegación del Brasil por haber presentado ese documento que contiene una compilación de nombres relacionados con la biodiversidad. La Delegación opinó que la lista será muy útil para que su Oficina de Marcas analice los nombres que se presentan para su registro como marcas.

166. La Delegación del Brasil complementó su intervención reconociendo el hecho de que muchos de los nombres incluidos en la lista pueden extenderse y utilizarse en un área más amplia que el de la región amazónica del Brasil. Por lo tanto, resulta pertinente la cuestión de la coordinación regional para mejorar la lista. La Delegación declaró que confía en que pueda seguir debatiéndose de alguna manera esta cuestión en el Comité Permanente, puesto que una proliferación de listas podría dar lugar a que se superpongan o se repitan los nombres. Otra cuestión interesante es la cuestión de traducir los nombres a otros idiomas puesto que muchos de ellos figuran en idiomas indígenas, por ejemplo, “cupuaçu” significa coco grande. Sin comprender el idioma, no es posible entender cómo un nombre determinado puede ser un término genérico que simplemente designa el fruto de una planta. La Delegación opinó que es necesario desarrollar cierta forma de coordinación internacional para abordar esta cuestión, incluso con carácter voluntario, o mediante una base de datos que se ponga a disposición de los examinadores como referencia. La Delegación observó que probablemente en África o en Asia existen muchos nombres relativos a la biodiversidad escritos en distintos alfabetos. Cabe plantearse la cuestión de cómo transponer los nombres a distintos alfabetos y cómo reflejar el sonido exacto del nombre, o si resulta legítimo hacerlo. En opinión de la Delegación, estas cuestiones pueden ser objeto de debate en el Comité Permanente, y si así se acuerda, puede solicitarse a la Secretaría que prepare un documento de información a ese respecto para la próxima sesión. La Delegación declaró que este tema tiene gran importancia social y económica para el Brasil puesto que de otra manera corre el riesgo de que resulten superfluas las iniciativas para erradicar la pobreza de las comunidades locales e indígenas fomentando la exportación de productos resultantes de sus actividades tradicionales, que en muchos casos están estrechamente relacionados con la biodiversidad local. La Delegación concluyó afirmando que este tipo de labor en el SCT puede vincularse a la labor de otros órganos de la OMPI que se ocupan de los conocimientos tradicionales, como el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore. Existen objetivos generales comunes, como el de fomentar las perspectivas de las comunidades indígenas, a saber, los custodios de los conocimientos tradicionales, para explotar los elementos de su tradición que puedan tener cierto valor comercial en el mercado internacional.

167. La Delegación de Eslovenia dio las gracias a la Delegación del Brasil por haber proporcionado ese documento tan útil, que será un instrumento importante para determinar si existen motivos absolutos de denegación en el examen de marcas de las Oficinas. La Delegación declaró que la práctica de su Oficina consiste en examinar las solicitudes de marca para determinar si existen posibles conflictos con nombres de plantas o microorganismos. Sin embargo, parece que el documento presentado por la Delegación del Brasil es bastante más exhaustivo y el CD-ROM puesto a disposición por la Secretaría será muy útil para los examinadores. En el pasado, la Oficina se ha basado en la información contenida en diccionarios o en Internet, dudando acerca de su exactitud. La Delegación observó que la información contenida en el documento SCT/16/7 guarda relación con términos genéricos que no pueden ser registrados como marcas. La Delegación señaló además que la labor realizada por el Brasil puede impulsar a otros países a elaborar sus propias listas y, de esta manera, será útil establecer directrices para elaborar ese tipo de listas.

168. La Delegación de Colombia apoyó la propuesta formulada por la Delegación del Brasil de solicitar la asistencia de la OMPI para mejorar y completar la lista. La Delegación recordó que Colombia comparte con el Brasil y otros países sudamericanos la región amazónica, que puede considerarse el pulmón del hemisferio sur. Por lo tanto, cualquier labor relacionada con la protección de la biodiversidad de esa región incide en la protección de las culturas tradicionales de todos esos países.

169. La Delegación de los Estados Unidos de América dio las gracias a la Delegación del Brasil por proporcionar la lista de términos, que sin duda es una información útil que pueden utilizar las Oficinas nacionales al determinar qué tipo de términos son genéricos en el ámbito nacional. La Delegación observó que la UPSTO posee numerosas bases de datos de información que utilizan los examinadores al examinar las solicitudes. La Delegación indicó que la USPTO ha verificado la lista proporcionada por la Delegación del Brasil y ha hallado que los términos contenidos en dicha lista ya aparecen en los instrumentos de examen que se utilizan en esa Oficina. En opinión de la Delegación, estos instrumentos de referencia son indudablemente útiles al determinar si el consumidor de los Estados Unidos de América considerará esos términos genéricos. Aunque la condición de que gozan dichos términos en el Brasil constituye una información muy útil, la Oficina examinará más bien de qué manera se perciben esos términos en su propio ámbito nacional.

170. La Delegación de Austria agradeció a la Delegación del Brasil la información presentada, que tiene importancia para todas las Oficinas nacionales. La Delegación preguntó si la información que ha sido distribuida a los miembros del SCT en formato CD-ROM también será publicada en línea, por ejemplo, por medio del sitio Web de la OMPI.

171. El Presidente observó que la lista ha sido publicada en línea. La Oficina Internacional proporcionará el URL en el que se ha publicado la información a todas las delegaciones interesadas.

172. La Delegación de Suiza dio las gracias a la Delegación del Brasil por el tiempo empleado en preparar la lista. La Delegación agradeció igualmente las explicaciones proporcionadas a los miembros del SCT, gracias a las cuales han podido comprender más adecuadamente las preocupaciones expresadas por el Gobierno del Brasil. Sin embargo, la Delegación apoyó la intervención de la Delegación de los Estados Unidos de América con respecto a la cuestión de que al examinar una marca, la Oficina nacional tiene en cuenta la percepción del consumidor medio en ese país para determinar si el término ha pasado a formar parte del dominio público. La lista constituye un instrumento útil, pero resulta algo

estático en comparación con la percepción del consumidor. Por lo tanto, la lista no debe restar importancia a esta última.

173. La Delegación de Bulgaria dio las gracias a la Delegación del Brasil por preparar la lista y presentarla a los miembros del SCT. La Delegación apoyó las intervenciones realizadas por las Delegaciones de Suiza y los Estados Unidos de América. La Delegación propuso que en las siguientes reuniones del SCT se debatan los límites existentes entre esta lista o listas similares y las indicaciones geográficas.

174. La Delegación del Brasil declaró que es consciente de los requisitos jurídicos internacionales establecidos por el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París, e igualmente del hecho de que muchos miembros consideran que la percepción del público es el criterio principal para establecer que un nombre en concreto forma parte del dominio público. Por ese motivo, la Delegación ha propuesto que la lista sea utilizada como referencia con carácter voluntario. Los miembros han de considerar la lista como una amplia indicación de los nombres que han sido utilizados en relación con la biodiversidad y que pueden haber sido objeto de registro como marca. La Delegación no cree que pueda considerarse la lista como algo estático. La lista “no es exhaustiva” puesto que siempre existe la posibilidad de añadir nuevos nombres que se aplican a determinadas plantas. Según la Delegación, la biodiversidad como tal no ha sido plenamente descrita o definida, por lo tanto, es posible que una planta que sea percibida como un nuevo descubrimiento haya podido ser conocida por una determinada comunidad local que le haya otorgado un nombre y que posea información o conocimientos tradicionales acerca de las aplicaciones de esa planta con fines alimentarios o de salud. La Delegación opinó que tampoco puede considerarse que la percepción del público sea algo estático, puesto que las percepciones suelen modificarse. Por último, en cuanto a la relación existente entre las indicaciones geográficas y los nombres vinculados a la biodiversidad, la Delegación declaró que se trata de dos nociones distintas, puesto que la biodiversidad no posee una relación clara y precisa con el origen geográfico. En cambio, la cuestión consiste en facilitar el conocimiento de distintos nombres que se aplican a una determinada planta y determinar si se trata de nombres genéricos, con arreglo a la percepción del público.

175. La Delegación de Australia se sumó a otras delegaciones y agradeció a la Delegación del Brasil la preparación de la lista de nombres que son genéricos en ese país. Esto constituirá sin duda alguna un instrumento útil para los examinadores. La Delegación observó que la práctica de su Oficina de Marcas es similar a la explicada por la Delegación de los Estados Unidos de América, de manera que los examinadores examinan distintas bases de datos que contienen los nombres botánicos y comunes de las plantas para poder determinar si determinado nombre es genérico en Australia. La Delegación se hizo eco de los comentarios formulados por delegaciones precedentes en el sentido de que la percepción de los consumidores en el mercado pertinente es fundamental para efectuar esa determinación.

176. La Delegación de Chile declaró que entiende que el documento presentado por la Delegación del Brasil no tiene por fin alterar los principios fundamentales del derecho de marcas. Por lo tanto, la lista contenida en el documento SCT/16/7 debe considerarse en relación con otros principios, como el de la territorialidad y el de la especialidad, incluso de manera independiente de la percepción del consumidor.

177. El Comité tomó nota de la “Lista no exhaustiva de nombres habituales utilizados en Brasil en relación con la biodiversidad”, presentado por la Delegación del Brasil. El Comité agradeció a dicha Delegación el trabajo de fondo realizado y el haberla puesto en conocimiento del Comité.

178. El Comité convino además en que la Secretaría conservaría esa lista como documento del SCT, a la que añadiría el material que se reciba de otras delegaciones.

Punto 6 del orden del día: Diseños industriales

Formalidades relativas a los procedimientos de registro de diseños

179. Los debates se basaron en el documento SCT/16/6.

180. La Delegación de Noruega mencionó la propuesta formulada en la decimoquinta sesión del SCT, en el sentido de que el Comité Permanente inicie la labor de elaboración de un tratado sobre el derecho de los diseños. La Delegación opinó que la elaboración de un tratado que contenga disposiciones para reglamentar las formalidades, los requisitos máximos de las solicitudes de registro de diseños, la fecha de presentación y otros aspectos, sería muy útil para los solicitantes, diseñadores, círculos comerciales, agentes y Oficinas nacionales. Mediante una legislación de diseños uniforme el sistema de registro de diseños sería más eficaz y económico y fácil de utilizar. La Delegación propuso que se vuelva a examinar este punto en la siguiente reunión del SCT. La Delegación propuso que los miembros del SCT intercambien información sobre sus prácticas en materia de registro de diseños para definir las esferas en las que puede alcanzarse la armonización. Como consecuencia de esa actividad, será posible determinar si el SCT debe emprender la labor destinada a elaborar directrices, una recomendación conjunta o quizás un tratado sobre el derecho de los diseños.

181. El Representante de la Comunidad Europea informó al SCT que casi ha terminado el proceso de adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Diseños Industriales. La Comunidad Europea tiene previsto depositar su instrumento de adhesión a más tardar a finales de 2007. Además, el Representante apoyó la propuesta de la Delegación de Noruega de iniciar la labor de armonización de las formalidades en el ámbito de los diseños industriales. Se considera que esta labor es útil y puede dar lugar a un tratado sobre los diseños similar al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. El Representante declaró que en su opinión los requisitos relativos a la fecha de presentación pueden ser el punto de partida de la armonización.

182. La Delegación de Dinamarca apoyó la propuesta de la Delegación de Noruega de intercambiar información sobre las prácticas relativas a las formalidades del registro de diseños.

183. La Delegación de Alemania apoyó asimismo las propuestas de la Delegación de Noruega y del Representante de la Comunidad Europea. La Delegación observó que cabe estudiar las esferas de armonización de las formalidades del registro de diseños y el intercambio de información sobre distintos sistemas de registro de diseños sería una base adecuada para la labor futura del SCT.

184. La Delegación de Letonia se sumó a las delegaciones precedentes al apoyar la propuesta de la Delegación de Noruega.

185. La Representante de MARQUES apoyó la propuesta de la Delegación de Noruega. La Representante se mostró especialmente interesada en debatir en el SCT la armonización de los requisitos relativos a la reproducción de los diseños, la presentación de solicitudes múltiples y el aplazamiento de la publicación. La Representante observó que la fecha de publicación tiene una importancia vital para los titulares de diseños.

186. El Representante del CEIPI, haciendo uso de la palabra asimismo en nombre de la ATRIP, apoyó la idea de iniciar la labor de armonización de las legislaciones nacionales y regionales relativas a las formalidades y procedimientos del registro de diseños. El Representante recordó que con frecuencia los solicitantes son particulares y pequeñas y medianas empresas para quienes resulta especialmente difícil discernir las diferencias existentes en las prácticas nacionales y regionales.

187. La Delegación del Japón declaró que no se opone a que se estudien las cuestiones relativas a los procedimientos para el registro de diseños en el SCT. Sin embargo, la Delegación explicó que el alcance de la protección de los diseños varía de un país a otro y, en consecuencia, es diferente el contenido de las solicitudes y los dibujos. Además, existen notables diferencias en los procedimientos y en las estructuras de clasificación. En cuanto a la explotación de los derechos, la materia que ha de salvaguardarse en los dibujos se interpreta de modo distinto en diferentes países. En lo concerniente a los procedimientos relativos a la solicitud y a la explotación de los derechos, la Delegación propuso que la Oficina Internacional recopile información sobre distintos sistemas de registros de diseños a fin de que los Estados miembros puedan comprender las diferencias existentes entre los sistemas y decidir qué postura adoptar con respecto a la armonización.

188. La Delegación de El Salvador mencionó las propuestas de las Delegaciones de Dinamarca y de Noruega y del Representante de la Comunidad Europea a favor de iniciar la labor de armonización de los procedimientos del registro de diseños para que estén incluidos en un futuro tratado sobre el derecho de los diseños. La Delegación coincidió con la posición expresada por la Delegación del Japón en el sentido de que quizás no sea oportuno iniciar los debates sobre un tratado. Los países de América Central y Sudamérica ya han logrado armonizar considerablemente su legislación nacional. La Delegación observó que puede ser muy útil el intercambio de información entre los Estados miembros.

189. La Delegación de Chile compartió las opiniones expresadas por las Delegaciones de El Salvador y del Japón y declaró que es necesario proseguir la labor sobre esa cuestión. Dados los distintos enfoques adoptados en distintos países con respecto a la protección de los diseños, es difícil de momento iniciar el debate sobre la armonización en esta esfera.

190. La Delegación de Australia declaró que no parece que tenga gran prioridad un debate sobre los procedimientos relativos al registro de los diseños. La Delegación es consciente de los problemas que sufren los usuarios debido a las diferentes prácticas para el registro de los diseños en distintos países, como el uso de “líneas de puntos” en las representaciones. La Delegación explicó que Australia está contemplando seriamente adherirse al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya. Actualmente, la legislación de ese país no prevé el aplazamiento de la publicación, y la Delegación está interesada en escuchar las experiencias de otros países a ese respecto. La Delegación apoyó la propuesta de la Delegación de Noruega de examinar los procedimientos del registro de diseños.

191. La Delegación de Colombia apoyó las intervenciones realizadas por las Delegaciones de Chile, El Salvador y Japón.

192. La Delegación de la Federación de Rusia explicó que existen diferencias entre las prácticas de ese país y de los países europeos. De conformidad con la legislación de la Federación de Rusia, la solicitud de registro debe contener una reproducción del diseño. Además, en la solicitud debe figurar una descripción de las características esenciales del diseño. El alcance de la protección puede determinarse teniendo en cuenta esa descripción. En cuanto a la fecha de presentación y la fecha de prioridad, dependerán de la fecha de presentación de la descripción. La Delegación declaró que la Federación de Rusia se halla en proceso de examinar su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya. Por último, la Delegación expresó interés por tomar parte en la labor de examen de las formalidades y procedimientos sobre el registro de diseños.

193. La Delegación del Ecuador explicó que la Oficina nacional ha creado una base de datos de diseños industriales y marcas tridimensionales. Actualmente asciende a 197 el número de diseños registrados. Sin embargo, se han presentado más solicitudes. La Delegación observó que a fin de armonizar los criterios de examen y concesión de derechos sobre los diseños, se han sometido nuevas solicitudes a consulta de la Dirección de Patentes de la Oficina nacional.

194. La Delegación del Brasil explicó que el sistema del registro de diseños en ese país es rápido y simple. El plazo medio de examen de las solicitudes es de dos meses. La Delegación está interesada en conocer las experiencias y sistemas jurídicos aplicados en otros países. Sin embargo, la Delegación no consideró oportuno establecer un nuevo tratado sobre esa cuestión.

195. El Comité acordó intercambiar información con miras a promover una comprensión más adecuada de los distintos sistemas. A tal fin, el Comité solicitó a la Secretaría que elabore un cuestionario relativo a las formalidades de registro de los diseños industriales para que sea examinado en su próxima sesión.

Los diseños industriales y su relación con las obras de arte aplicado y las marcas tridimensionales

196. Los debates se basaron en el documento SCT/9/6.

197. La Delegación de Noruega propuso ampliar el documento SCT/9/6. La Delegación declaró que el debate no debe limitarse a la relación existente entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales, sino que debe abarcar todos los límites existentes entre los diseños industriales y las marcas. Cabe considerar a ese respecto la relación entre la protección de los diseños industriales para la ornamentación, los símbolos gráficos y los iconos, y la protección de las marcas figurativas, así como la relación entre la protección de la presentación distintiva (*get up*) y del acondicionamiento distintivo (*trade dress*). La Delegación opinó que, aunque existen aspectos similares en cuanto a la materia protegida, es distinto el alcance de los derechos de marca y de diseños industriales. La Delegación propuso que se añada la cuestión a la lista de puntos que han de examinarse en la labor futura e indicó dos enfoques que pueden adoptarse a ese respecto. Por una parte, cabe solicitar a la Secretaría

que prepare un documento en el que se señalen los límites existentes entre los diseños industriales y las marcas. Por otra parte, cabe añadir las cuestiones sobre asuntos de fondo al cuestionario relativo a las formalidades del registro de diseños industriales que será elaborado por la Secretaría.

198. La Delegación de Turquía apoyó la propuesta de la Delegación de Noruega. La Delegación declaró que en la labor futura sobre esta cuestión no solo deben incluirse los objetos tridimensionales sino también otro tipo de materia que pueda registrarse como diseño industrial, por ejemplo, los dibujos.

199. La Delegación de la Federación de Rusia informó al Comité que se están examinando actualmente en la Federación de Rusia las cuestiones intersectoriales relativas a la legislación de marcas y a la de diseños industriales. La Delegación señaló que, por este motivo, sería interesante debatir la cuestión de la relación existente entre los diseños industriales y las marcas en el SCT.

200. El Representante de la Comunidad Europea se mostró partidario de examinar la cuestión de los diseños industriales y las marcas. El Representante propuso actualizar el documento SCT/9/6 teniendo en cuenta las novedades actuales. Como la cuestión de las formas tridimensionales adquiere una importancia especial en la práctica, el Representante opinó que la labor futura en este ámbito puede centrarse en esa cuestión para no crear una carga de trabajo demasiado pesada. El Representante indicó que puede tener interés especial a ese respecto la distinción funcional entre la indicación del origen, por una parte, y los objetivos de diseño estético.

201. La Delegación de Francia recordó que en la decimoquinta sesión del SCT, ya había indicado su deseo por que continúe la labor sobre la cuestión de las marcas tridimensionales y su relación con los diseños industriales. La Delegación apoyó la propuesta de la Delegación de Noruega. La Delegación declaró que en su opinión sería útil ampliar y actualizar el documento SCT/9/6. Con respecto a la situación existente en Francia, por ejemplo, no queda reflejada en dicho documento la legislación nacional de julio de 2001.

202. La Delegación de Suiza subrayó la necesidad de analizar la relación existente entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales. A ese respecto, cabe utilizar como base el documento SCT/9/6 y las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas que se exponen de manera resumida en el documento WIPO/STrad/INF/1. La Delegación opinó que sería útil actualizar el documento SCT/9/6. La Delegación se mostró de acuerdo con el Representante de la Comunidad Europea en que esta actualización debe centrarse en temas concretos, como la exclusión de formas funcionales y la comparación de los motivos de denegación. La Delegación opinó que entender las marcas tridimensionales en calidad de nuevos tipos de marcas es un requisito previo para debatir la relación existente entre las marcas tridimensionales y los diseños industriales. En consecuencia, debe abordarse la cuestión de los nuevos tipos de marcas antes de pasar a examinar la cuestión de las marcas tridimensionales y los diseños industriales.

203. La Delegación de Eslovenia apoyó las intervenciones efectuadas por las Delegaciones de Francia y Suiza. La Delegación recordó las intervenciones efectuadas anteriormente en el contexto del debate de los nuevos tipos de marcas, en el que había dejado claro que otorga importancia especialmente a la cuestión de la relación existente entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales.

204. La Delegación del Brasil señaló a la atención del Comité la referencia a los “diseños industriales y determinadas expresiones de los conocimientos tradicionales” del primer párrafo del documento SCT/9/6. La Delegación preguntó si el SCT ha proseguido la labor sobre esa cuestión desde su octava sesión.

205. El Presidente explicó que el SCT no ha emprendido ninguna labor en el ámbito de los diseños industriales y las expresiones de los conocimientos tradicionales. El Presidente propuso examinar la cuestión de los diseños industriales y su relación con las obras de arte aplicado y las marcas tridimensionales en dos etapas. En primer lugar, cabe ampliar el proyecto de cuestionario relativo a las formalidades del registro de diseños industriales para abarcar cuestiones sustantivas que afecten a los límites existentes entre todos tipos de marcas y los diseños industriales. El proyecto ampliado de cuestionario deberá presentarse en la próxima sesión del SCT. En segundo lugar, deberá prepararse una versión actualizada y ampliada del documento SCT/9/6 para la decimoctava sesión del SCT.

206. La Delegación de Noruega apoyó la propuesta del Presidente.

207. La Delegación del Brasil opinó que la cuestión está lo suficientemente madura para llevar a cabo otras consideraciones. La Delegación señaló que el documento SCT/9/6 también debe ampliarse en la dirección de los conocimientos tradicionales. La Delegación recordó que este último aspecto ya había sido reconocido durante la octava sesión del SCT. En consecuencia, debe mencionarse explícitamente como parte de la labor futura.

208. El Presidente propuso aclarar en sus conclusiones finales que, en particular, la relación existente entre los diseños industriales y determinadas expresiones de los conocimientos tradicionales constituye una esfera que ha de abordarse más detalladamente en la versión actualizada y ampliada del documento SCT/9/6.

209. La Delegación de Irlanda declaró que en lugar de la expresión “en particular”, prefiere que se aclare que las esferas que han de ser abordadas más detalladamente “incluyen” la cuestión de los diseños industriales y las expresiones de los conocimientos tradicionales.

210. El SCT solicitó a la Secretaría que amplíe el proyecto de cuestionario para seguir estudiando los límites existentes entre todos los tipos de marcas y los diseños industriales.

211. Además, el SCT solicitó a la Secretaría que amplíe y actualice el documento SCT/9/6, para que sea examinado por el SCT en su decimoctava sesión, tomando en cuenta:

- las comunicaciones de los Estados miembros del SCT (que deberán enviarse a la Secretaría a más tardar a fines de abril de 2007) en las que se solicite examinar más detenidamente determinadas esferas, incluida la relación existente entre los diseños industriales y determinadas expresiones de los conocimientos tradicionales, como las obras de artesanía;

- las comunicaciones de los Estados miembros del SCT (que deberán enviarse a la Secretaría a más tardar a fines de abril de 2007) en relación con las esferas en las que el documento ha dejado de estar en conformidad con su legislación; y

- las respuestas al cuestionario ampliado.

Punto 7 del orden del día: Indicaciones geográficas

212. El Presidente observó que no se han presentado documentos de trabajo ni propuestas para debatir en esta sesión.

213. El Presidente llegó a la conclusión de que este punto permanecerá en el orden del día como uno de los tres puntos objeto de examen permanente, es decir, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas.

Punto 8 del orden del día: Resumen del Presidente

214. El Presidente propuso añadir la frase siguiente en el primer apartado del párrafo 28, tras las palabras “miembros del SCT”: “(que deberán enviarse a la Secretaría a más tardar a fines de abril de 2007)”.

215. El Presidente también propuso sustituir los términos “El Presidente llegó a la conclusión”, que figuran al inicio del párrafo 29, por “El Comité acordó” e invertir el orden de los párrafos 29 y 30.

216. El Comité Permanente aprobó el proyecto de Resumen del Presidente contenido en el documento SCT/16/8 Prov. con las modificaciones propuestas por el Presidente.

Decimoséptima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT/17)

217. El Presidente anunció, a título indicativo, que la decimoséptima sesión del SCT se celebrará del 7 al 11 de mayo de 2007.

Punto 9 del orden del día: Clausura de la sesión

218. El Presidente clausuró la decimosexta sesión del Comité Permanente.

[Sigue el Anexo I]

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCT/16/8

ORIGINAL: Inglés

DATE: 17 de noviembre de 2006

S

**COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS,
DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS**

**Decimosexta sesión
Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006**

RESUMEN DEL PRESIDENTE

Punto 1 del orden del día: Apertura de la sesión

1. El Sr. Ernesto Rubio, Subdirector General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) abrió la sesión y dio la bienvenida a los delegados en nombre del Director General de la OMPI.

Punto 2 del orden del día: Elección del Presidente y de dos vicepresidentes

2. Fue elegido Presidente del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) el Sr. Michael Arblaster (Australia). Fueron elegidos Vicepresidentes el Sr. Maximiliano Santa Cruz (Chile) y la Sra. Karima Farah (Marruecos).

Punto 3 del orden del día: Aprobación del orden del día

3. El SCT aprobó el proyecto de orden del día (documento SCT/16/1 Prov.2) sin modificaciones.

Punto 4 del orden del día: Aprobación del proyecto de informe de la decimoquinta sesión

4. El SCT aprobó el proyecto de informe (documento SCT/15/5 Prov.2) sin modificaciones.

Punto 5 del orden del día: Marcas

Cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas

5. El SCT tomó nota del documento WIPO/Strad/INF/1.
6. El Presidente llegó a la conclusión de que se actualizará este documento periódicamente sobre la base de la información que proporcionen los Miembros del SCT.

Nuevos tipos de marcas

7. Los debates se basaron en el documento SCT/16/2.
8. En lo relativo a los nuevos tipos de marcas, el SCT convino en continuar su labor sobre la base del documento SCT/16/2 centrándola en dos ámbitos:
- la representación y la descripción de esos signos; y
 - la aplicación a esos signos de los principios relativos a las marcas.
9. El SCT convino en que se pida a la Secretaría que prepare dos documentos para que sean examinados en la sesión siguiente sobre la base del material que presenten los Miembros del SCT (que deberá enviarse a la Secretaría a más tardar el 7 de enero de 2007):
- un documento sobre los métodos existentes de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas en los Miembros del SCT, señalando los puntos de convergencia y toda cuestión que se plantee, como la posibilidad de que haya costos adicionales, particularmente en los países en desarrollo;
 - un documento en el que se estudie más detenidamente la relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas. Se tomarán en consideración todos los principios incluyendo, entre otros, los de funcionalidad, especialidad y distintividad, así como las cuestiones de interés público, como la salvaguardia del dominio público.

Las marcas y las denominaciones comunes internacionales para las sustancias farmacéuticas (DCI)

10. Los debates se basaron en el documento SCT/16/3.
11. El Comité aprobó las propuestas esbozadas en los párrafos 9 a 11 del documento SCT/16/3.

Procedimientos de oposición en materia de marcas

12. Los debates se basaron en el documento SCT/16/4.
13. El Comité convino en que se pida a la Secretaría que prepare un documento de trabajo sobre los procedimientos de oposición en materia de marcas para que sea examinado en la sesión siguiente, sobre la base del material que presenten los Miembros del SCT (que deberá enviarse a la Secretaría a más tardar el 7 de enero de 2007), con el fin de facilitar el intercambio de información y extraer de allí las enseñanzas más importantes.
14. El material que se presente debería tener como objetivo principal proporcionar información sobre los procedimientos de oposición, los motivos de oposición, la experiencia de los Miembros del SCT en oposiciones anteriores y posteriores al registro, y el examen de la relación entre un tipo particular de sistema de examen y el procedimiento correspondiente de oposición.

Las marcas y su relación con las obras literarias y artísticas

15. Los debates se basaron en el documento SCT/16/5.
16. El SCT convino en que se pida a la Secretaría que prepare un documento para que sea examinado por el SCT en su decimoctava sesión, a partir, entre otras cosas, del material que presenten los Miembros del SCT (que deberá enviarse a la Secretaría a más tardar a fines de abril de 2007), que contenga una reseña de la jurisprudencia relacionada con la superposición del derecho de autor con el derecho de marcas, incluidos los nuevos tipos de marcas, y con particular hincapié en identificar los problemas existentes y los que puedan surgir.

Artículo 6ter del Convenio de París

17. Los debates se basaron en el documento SCT/15/3.
18. El SCT convino en que se pida a la Secretaría que prepare un documento de trabajo a los fines de ser examinado en su siguiente sesión y en el que se aborden determinados aspectos de procedimiento relativos a las comunicaciones contempladas en el artículo 6ter, en particular:
 - la información sobre la naturaleza de los productos y servicios en los que se utilicen signos y punzones oficiales de control y de garantía;
 - la información sobre los estatutos o el acuerdo constitutivo de las organizaciones internacionales intergubernamentales que invoquen lo dispuesto en el artículo 6ter.1)b);
 - la información de contacto relativa a la parte que solicite una comunicación conforme al artículo 6ter;
 - los medios de difundir mediante comunicación electrónica el contenido de las notificaciones efectuadas conforme al artículo 6ter; y
 - proyectos de formularios para solicitar comunicaciones.

19. El Comité observó que aún quedan algunos ámbitos en los que sería conveniente efectuar aclaraciones, a saber:

- aclarar cuál es la materia susceptible de protección;
- la duración de la protección (el plazo);
- los motivos de denegación;
- el efecto de los derechos de marca anteriores;
- el papel de la Oficina Internacional como intermediario;
- el procedimiento de retirada de una comunicación;
- un entendimiento claro sobre la situación de la base de datos.

20. El Comité convino en que se pida a la Secretaría que proporcione más información sobre esas cuestiones en una segunda parte del documento que ha de preparar sobre el artículo 6^{ter} para la próxima sesión.

Comunicación de la Misión Permanente del Brasil

21. Los debates se basaron en el documento SCT/16/7.

22. El Comité tomó nota de la “Lista no exhaustiva de nombres habituales utilizados en Brasil en relación con la biodiversidad”, presentada por la Delegación del Brasil. El Comité agradeció a dicha Delegación el trabajo de fondo realizado y el haberla puesto en conocimiento del Comité.

23. El Comité convino además en que la Secretaría conservaría esa lista como documento del SCT, a la que añadiría el material que se reciba de otras delegaciones.

Punto 6 del orden del día: Diseños industriales

Formalidades relativas a los procedimientos de registro de diseños

24. Los debates se basaron en el documento SCT/16/6.

25. El Comité acordó intercambiar información con miras a promover una comprensión más adecuada de los distintos sistemas. A tal fin, el Comité solicitó a la Secretaría que elabore un cuestionario relativo a las formalidades de registro de los diseños industriales para que sea examinado en su próxima sesión.

Los diseños industriales y su relación con las obras de arte aplicado y las marcas tridimensionales

26. Los debates se basaron en el documento SCT/9/6.
27. El SCT solicitó a la Secretaría que amplíe el proyecto de cuestionario para seguir estudiando los límites existentes entre todos los tipos de marcas y los diseños industriales.
28. Además, el SCT solicitó a la Secretaría que amplíe y actualice el documento SCT/9/6, para que sea examinado por el SCT en su decimoctava sesión, tomando en cuenta:
- las comunicaciones de los Estados miembros del SCT (que deberán enviarse a la Secretaría a más tardar a fines de abril de 2007) en las que se solicite examinar más detenidamente determinadas esferas, incluida la relación existente entre los diseños industriales y determinadas expresiones de los conocimientos tradicionales, como las obras de artesanía;
 - las comunicaciones de los Estados miembros del SCT (que deberán enviarse a la Secretaría a más tardar a fines de abril de 2007) en relación con las esferas en las que el documento ha dejado de estar en conformidad con su legislación; y
 - las respuestas al cuestionario ampliado.

Punto 7 del orden del día: Indicaciones geográficas

29. El Presidente observó que no se han presentado documentos de trabajo ni propuestas para debatir en esta sesión.
30. El Comité acordó que este punto permanecerá en el orden del día como uno de los tres puntos objeto de examen permanente, es decir, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas.

Decimoséptima sesión del Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT/17)

31. El Presidente señaló a título indicativo que esa sesión se celebraría del 7 al 11 de mayo de 2007.

[Sigue el Anexo II]

LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS

I. MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États)
(in the alphabetical order of the names in French of the States)

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

Victoria Ntombentle Nosizwe DIDISHE (Mrs.), Assistant Registrar, Companies and Intellectual Property Registration Office (CIPRO), Department of Trade and Industry, Pretoria
<vdidishe@cipro.gov.za>

Simphiwe NCWANA, Manager, Trade Marks Examinations and Acceptance, Companies and Intellectual Property Registration Office (CIPRO), Department of Trade and Industry, Pretoria
<sncwana@cipro.gov.za>

Simon Z. QOBO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ALGÉRIE/ALGERIA

Boumediene MAHI, secrétaire diplomatique, Mission permanente, Genève

ALLEMAGNE/GERMANY

Franziska RAABE (Mrs.), Counsellor, Division for Trade Mark Law, Federal Ministry of Justice, Berlin
<raabe-fr@bmj.bund.de>

Carolin HÜBENETT (Ms.), Head, International Registrations Team, Trade Marks, Utility Models and Industrial Designs, Patent and Trade Mark Office, Munich
<carolin.hubenett@dpma.de>

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Nawaf ALMUTAIRI, Director, Trade Marks Section, Ministry of Commerce and Industry, Riyadh

ARGENTINE/ARGENTINA

Alberto USIETO BLANCO, Asesor Jurídico, Dirección de Asuntos Legales, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), Buenos Aires
<ausietoblanco@utdt.edu>

Inés Gabriela FASTAME (Srta.), Secretaria de Embajada, Misión Permanente, Ginebra
<ines.fastame@ties.itu.int>

ARMÉNIE/ARMENIA

Nune YEGANYAN (Miss), Head, Trademarks and Industrial Designs Department, Intellectual Property Agency, Yerevan
<cright@cornet.am><trademark@cornet.am>

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Ruth MACKAY (Ms.), Registrar, Trade Marks and Designs, IP Australia, Woden ACT
<ruth.mackay@ipaaustralia.gov.au>

Michael ARBLASTER, Deputy Registrar, Trade Marks and Designs, Hearings and Legislation, IP Australia, Woden ACT
<michael.arblaster@ipaaustralia.gov.au>

Julie BAXTER (Ms.), Policy Officer, Trade Mark Hearings and Legislation, IP Australia, Woden ACT
<julie.baxter@ipaaustralia.gov.au>

Tegan BRINK (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission to the WTO, Geneva
<tegan.brink@dfat.gov.au>

AUTRICHE/AUSTRIA

Petra ASPERGER (Ms.), Deputy Head, International Trademarks, Legal Department, Austrian Patent Office, Vienna
<petra.asperger@patentamt.at>

BANGLADESH

Nayem U. AHMED, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<nayem.ahmed@ties.itu.int>

BARBADE/BARBADOS

Corlita BABB-SCHAEFER (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<cbabb-shaefer@foreign.gov.bb>

BÉLARUS/BELARUS

Eugeny ZINKEVICH, chef de la Division des marques, Centre national de la propriété intellectuelle, Minsk
<e.zinkevich@belpatent.gin.by>

BELGIQUE/BELGIUM

Leen DE CORT, attaché, Service des affaires juridiques et internationales, Direction générale de la régulation et de l'organisation du marché, Office de la propriété intellectuelle, Bruxelles
<leen.decort@economie.fgov.be>

BÉNIN/BENIN

Yao AMOUSSOU, premier conseiller, Mission permanente, Genève
<amoussouy2000@yahoo.fr>

BOSNIE-HERZÉGOVINE/BOSNIA AND HERZEGOVINA

Lidija VIGNJEVIĆ (Ms.), Director, Institute for Intellectual Property of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
<l_vignjevic@yahoo.com>

BRÉSIL/BRAZIL

Guilherme de AGUIAR PATRIOTA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Cristiano FRANCO BERBERT, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

Maria Lucia MASCOTTE (Mrs.), General Trademark Coordinator II, Trademark Directorate, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Rio de Janeiro
<malu@inpi.gov.br>

Renato GURGEL, Second Secretary, Intellectual Property Division, Ministry of Foreign Affairs, Rio de Janeiro
<rgurgel@mre.gov.br>

Suzana BARROS GONÇALVES (Mrs.), Trademark Analyst, Trademark Directorate, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Rio de Janeiro
<suzanabg@inpi.gov.br>

Bivanilda ALMEIDA TAPIAS (Sra.), Coordinator, Department of Intellectual Property and Agriculture Technology, Secretariat for the Development of Agriculture and Cooperativism, Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply, Brasília
<bivanilda@agricultura.gov.br>

BULGARIE/BULGARIA

Dobrinka Dyankova DOBREVA (Mrs.), Director, Directorate for Examination of Marks and Geographical Indications, Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia
<ddobрева@bpo.bg>

Dessislava PARUSHEVA (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<d.parusheva@mission-bulgaria.ch>

CAMBODGE/CAMBODIA

Sovicheat PENN, Deputy Director, Intellectual Property Department, Ministry of Commerce, Phnom Penh
<sovicheatpenn@yahoo.com>

CANADA

Lisa POWER (Ms.), Director, Trade Marks Branch, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Department of Industry Canada, Québec
<power.lisa@ic.gc.ca>

J. Bruce RICHARDSON, Policy Analyst, Intellectual Property Policy Directorate, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Department of Industry Canada, Québec
<richardson.bruce@ic.gc.ca>

Dominique HENRIE (Ms.), Legal Counsel to the Canadian Intellectual Property Office, Department of Justice, Québec
<henrie.dominique@ic.gc.ca>

CHILI/CHILE

Maximiliano SANTA CRUZ, Counsellor, Permanent Mission to the WTO, Geneva

CHINE/CHINA

AN Qinghu, Director General, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing
<waiban.sbj@saic.gov.cn>

CHEN Yong Sheng, General Affairs Division, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing
<cysh2008@hotmail.com>

XIE Dongwei, Trademark Office, Legal Affairs Division, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing
<xiedongwei@tom.com>

COLOMBIE/COLOMBIA

Martha Irma ALARCÓN LOPEZ (Mrs.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

CONGO

Delphine BIKOUTA (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève

COSTA RICA

Carlos GARBANZO, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra
<carlos.garbanzo@ties.itu.int>

CROATIE/CROATIA

Višnja KUZMANOVIĆ (Mrs.), Head, Section for International Registration of Trademarks,
State Intellectual Property Office, Zagreb
<visnja.kuzmanovic@dziv.hr>

Josip PERVAN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

DANEMARK/DENMARK

Lene Juhl KJERRUMGAARD (Mrs.), Legal Specialist, Danish Patent and Trademark Office,
Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup
<pjk@dkpto.dk>

Anette TOFTENG (Mrs), Legal Adviser Trademarks, Danish Patent and Trademark Office,
Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup
<aba@dkpto.dk>

ÉGYPTE/EGYPT

Ragui EL-ETREBY, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<ragui.eletreby@ties.itu.int>

EL SALVADOR

Martha Evelyn MENJIVAR CORTEZ (Srta.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
<emenjivar@minec.gob.sv>

ÉQUATEUR/ECUADOR

Mauricio MONTALVO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva

Elizabeth Wilma RIVADENEIRA VEGA (Sra.), Examinadora de forma 3, Dirección de
Marcas, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Quito
<chabelirivas@yahoo.es>

Luis VAYAS VALDIVIESO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<onuginebra@mrrree.gov.ec>

ESPAGNE/SPAIN

José María DEL CORRAL PERALES, Subdirector General Adjunto, Departamento de
Signos Distinctivos, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, Madrid
<josem.delcorral@oepm.es>

ESTONIE/ESTONIA

Ingrid MATSINA (Ms.), Deputy Head, Trademark Department, Estonian Patent Office,
Tallinn
<ingrid.matsina@epa.ee>

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Amy P. COTTON (Mrs.), Attorney-Advisor, Office of International Relations, United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria
<amy.cotton@uspto.gov>

Nancy L. OMELKO (Ms.), Attorney-Advisor, Office of International Relations, United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria
<nancy.omelko@uspto.gov>

Marsh SHARON (Ms.), Deputy Commissioner for Trademark Policy, Office of International
Relations, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce,
Alexandria
<sharon.marsh@uspto.gov>

David MORFESI, Intellectual Property Attaché, Executive Office of the President, Permanent
Mission to the WTO, Geneva
<david_morfesi@ustr.eop.gov>

ÉTHIOPIE/ETHIOPIA

Eftihia MARIO VENETSIA (Miss), Director, Trademark Directorate, Ethiopian Intellectual
Property Office (EIPO), Addis Ababa
<eiipo@ethionet.et><eftihiamr@yahoo.com>

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV
REPUBLIC OF MACEDONIA

Simčo SIMJANOVSKI, Head, Department for Trademark, Industrial Design, Appellation of
Origin and Geographical Indication, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje
<simcos@ippo.gov.mk>/<mail@ippo.gov.mk>

Biljana LEKIK (Mrs.), Deputy Head, Department for Trademark, Industrial Design,
Appellation of Origin and Geographical Indications, State Office of Industrial Property
(SOIP), Skopje
<biljanal@ippo.gov.mk>

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Liubov KIRIY (Mrs.), Director, Legal Protection of Intellectual Property Department, Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow
<lkiriy@rupto.ru>

Svetlana GORLENKO (Ms.), Assistant Director, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow

FINLANDE/FINLAND

Päivi RAATIKAINEN (Ms.), Deputy Director, Trademarks and Designs, National Board of Patents and Registration, Helsinki
<paivi.raatikainen@prh.fi>

Hilkka NIEMIVUO (Ms.), Deputy Head, Trademarks and Designs Division, National Board of Patents and Registration, Helsinki
<hilkka.niemivuo@prh.fi>

Jaakko Reino Mikael RITVALA, Senior Advisor, Ministry of Trade and Industry, Helsinki
<jaakko.ritvala@ktm.fi>

Sami SUNILA, Senior Government Secretary, Ministry of Trade and Industry, Helsinki
<sami.sunila@ktm.fi>

FRANCE

Marianne CANTET (Mlle), chargée de mission, Service des affaires européennes et internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris
<mariannecantet@inpi.fr>

Christine BONIN (Mlle), chargée de mission, Service des affaires juridiques et contentieuses, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris
<cbonin@inpi.fr>

GABON

Rose MILENGOUET (Mlle), chargée d'études, Ministère du commerce, de l'industrie, chargé de la promotion des investissements et de l'intégration régionale, Centre de propriété industrielle du Gabon (CEPIG), Libreville
<milengouetrose@yahoo.fr>

GRÈCE/GREECE

Stella KYRIAKOU (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva
<stella.kyriakou@mfa.gr>

GUATEMALA

Lorena BOLAÑOS (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la OMC, Ginebra
<lorena.mision@wtoguatemala.ch>

HAÏTI/HAITI

Pierre Mary-Guy SAINT-AMOUR, conseiller, Mission permanente, Genève

HONGRIE/HUNGARY

Imre GONDA, Head, National Trademark Section, Trademark, Model and Design
Department, Hungarian Patent Office, Budapest
<imre.gonda@hpo.hu>

INDONÉSIE/INDONESIA

Emawati JUNUS (Mrs.), Director, Trademarks, Directorate General of Intellectual Property
Rights, Ministry of Law and Human Rights, Tangerang
<emawati@dgip.go.id>

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Zahra BAHRAINI (Miss), Senior Expert of Trademark, Registration Office for Companies
and Industrial Property, State Organization for Registration of Deeds and Properties, Tehran
<zahrabahraini@yahoo.com>

IRAQ

Ahmed AL-NAKASH, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.iraq@ties.itu.int>

IRLANDE/IRELAND

Frank BUTLER, Higher Executive Officer, Intellectual Property Unit, Department of
Enterprise, Trade and Employment, Dublin
<frank_butler@entemp.ie>

ISRAËL/ISRAEL

Sorin Eugen MASSLER, Director, Industrial Designs Department, Israel Patent Office,
Ministry of Justice, Jerusalem
<sorinm@justice.gov.il>

ITALIE/ITALY

Sante PAPARO, Director, Trademark Office, Italian Patent and Trademark Office,
Directorate General of Industrial Production, Ministry of Productive Activities, Rome
<sante.paparo@ministeroattivitaproduttive.it>

Thomas MICARELLI, Stagiaire, Permanent Mission, Geneva
<thomas.micarelli@gmail.com>

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

Hanan Bahgat ALTURGMAN (Mrs.), Head, Intellectual Property Division, National Bureau
for Research and Development (NBRD), Tripoli
<hanan_alturgman@yahoo.com>

JAMAÏQUE/JAMAICA

Andrea DUBIDAD-DIXON (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN

Fumihiko HAYAKAWA, Deputy Director, International Affairs Division, General Affairs
Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
<hayakawa-fumihiko@jpo.go.jp>

Kazuyuki TAKANO, Examiner, Trademark Division, Trademark Design and Administrative
Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
<takano-kazuyuki@jpo.go.jp>

Daisuke KUBOTA, Design Examiner, Trademark Design and Administrative Affairs
Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
<kubota-daisuke@jpo.go.jp>

Kazuyuki TAKANO, Examiner, Trademark Division, Trademark Design and Administrative
Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
<takano-kazuyuki@jpo.go.jp>

Kenichiro NATSUME, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JORDANIE/JORDAN

Bashar ABU TALEB, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<braleb@jordanmission.ch>

KENYA

Joseph Mutuku MBEVA, Chief Patents Examiner, Kenya Industrial Property Institute (KIPI),
Ministry of Trade and Industry, Nairobi
<mbevajtm@yahoo.co.uk>

Sylvance Anderson SANGE, Chief Trademarks Examiner, Kenya Industrial Property Institute
(KIPI), Ministry of Trade and Industry, Nairobi
<sangesyl@yahoo.co.uk><ssange@kipi.go.ke><inform@kipi.go.ke>

KOWEÏT/KUWAIT

Nefal AL-DOESARI, Director, International Organization Department, Ministry of
Commerce and Industry, Safat

Ahmad AL-MUTAIRI, Controller, Trademarks and Patent Department, Ministry of
Commerce and Industry, Safat
<eng_afhm@yahoo.com>

Hamad AL-GHANIM, Assistant Undersecretary, Ministry of Commerce and Industry, Safat
<hamad@moci-gov-kw>

LETTONIE/LATVIA

Dace LIBERTE (Ms.), Head, Department of Trademarks and Industrial Designs, Patent
Office, Riga
<dace@lrpv.lv>

LITUANIE/LITHUANIA

Digna ZINKEVIČIENĖ (Ms.), Director, Trademarks and Design Department, State Patent
Bureau, Vilnius
<d.zinkeviciene@vpb.lt>

MADAGASCAR

Henri Juvin RAVELOARISON, chef du Service des marques et des noms commerciaux,
Office malgache de la propriété industrielle (OMAPI), Antananarivo
<omapi@wanadoo.mg>

MALAISIE/MALAYSIA

Azwa Affendi BAKHTIAR, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

MALI

Almouctar Baba KOUNTA, chargé des signes distinctifs, Centre malien de promotion de la propriété industrielle (CEMAPI), Ministère de l'industrie et du commerce, Bamako
<mbkounta@yahoo.fr>

MAROC/MOROCCO

Karima FARAH (Mme), chef du Service des marques, Département noms commerciaux et marques, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca
<farah@ompic.org.ma>

MEXIQUE/MEXICO

José Alberto MONJARÁS OSORIO, Subdirector, División de Servicios Legales, Registrales e Indicaciones Geográficas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (INPI), México
<amojaras@impi.gob.mx>

MOLDOVA

Ion DANILIUC, Deputy Director General, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Kishinev
<ion.daniliuc@agepi.md><office@agepi.md>

Victoria BLIUC (Mrs.), Director, Trademark and Industrial Property Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Kishinev

Ludmila GOREMÎCHINA (Mrs.), Head, Industrial Design Section, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Kishinev
<lgoremichina@yahoo.com>

MYANMAR

Hin NWE AYE (Ms.), Assistant Director, WIPO Section, Ministry of Science and Technology, Yangon
<most16@myanmar.com.mm><hninnweaye@sailormoon.com>

NÉPAL/NEPAL

Niranjan BARAL, Joint Secretary, Ministry of Industry, Commerce and Supplies, Kathmandu
<nibaral@hotmail.com>

NORVÈGE/NORWAY

Debbie RØNNING (Ms.), Senior Legal Advisor, Legal and Political Affairs, Norwegian Patent Office (NPO), Oslo
<dro@patentstyret.no>

Solrun DOLVA (Ms.), Head, Trademark Section 1, Norwegian Patent Office (NPO), Oslo

OUGANDA/UGANDA

Anne NABAASA (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.uganda@ties.itu.int>

PARAGUAY

Patricia FRUTOS (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Angela VAN DER MEER (Mrs.), Senior Policy Advisor, Innovation Department, Ministry of Economic Affairs, The Hague
<a.a.m.vandermeer@minez.nl>

Irene Pauline Helene KNOBEN (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<irene.knoben@minbuza.nl>

POLOGNE/POLAND

Justyna KARSZ (Mrs.), Expert, Ministry of Finance, Warsaw
<justyna.karsz@mofnet.gov.pl>

Sergiusz SIDOROWICZ, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
<sergiusz.sidorowicz@ties.itu.int>

PORTUGAL

Maria Joana Marques CLETO (Mme), chef du Département des marques et dessins ou modèles, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Ministère de la justice, Lisbonne
<jmcleto@inpi.pt>

José Eduardo SOUSA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève
<jguedessousa@bluewin.ch>

QATAR

Ahmed Youssef AL-JEFAIRI, Head, Industrial Property Office, Ministry of Economy and Commerce, Doha
<ajufairi@mec.gov.qa>

Masheal AL MOADHADI, Examiner, Industrial Property Office, Ministry of Economy and Commerce, Doha

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC

Hiam DIAB, Head, Department Registration of Licensing Section, Ministry of Supply and Internal Trade, Damascus
<tareqsa@hotmail.com><hiam-diab@yahoo.com>

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

Deok-Cheol CHOI, Director, Trademark and Design Examination Policy Team, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon City

Ji-Maeng KIM, Deputy Director, Trademark and Design Examination Policy Team, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon City
<jimaengk@kipo.go.kr>

Myung-Kyu LEE, Presiding Judge, Incheon District Court, Incheon
<leemk@scourt.go.kr>

Joo-Ik PARK, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<hang7200@dreamwiz.com>

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Kristina KODÁDKOVÁ (Miss), Head, Trademarks Department, Industrial Property Office, Prague
<kkodadkova@upv.cz>

Iveta MATAJOVÁ (Ms.), Head, Dispute Procedures Unit, Industrial Property Office, Prague
<imatajova@upv.cz>

Andrea PETRÁNKOVÁ (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

ROUMANIE/ROMANIA

Liviu BULGÁR, directeur, Direction juridique et coopération internationale, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest
<liviu.bulgar@osim.ro>

Cornelia Constanta MORARU (Mme), chef du Service juridique, Coopération internationale, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest
<moraru.cornelia@osim.ro>

Alice Mihaela POSTĂVARU (Mme), chef de la Section des dessins et modèles industriels, Coopération internationale, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest
<postavaru.alice@osim.ro>

Livia Cristina PUSCARAGIU (Mlle), deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Stephen ROWAN, Director, Industrial Property Policy, Intellectual Property and Innovation Directorate, The Patent Office, Newport
<steve.rowan@patent.gov.uk>

Duncan WEARMOUTH, Director, Copyright, Intellectual Property and Innovation Directorate, The Patent Office, Newport
<duncan.wearmouth@patent.gov.uk>

Robin STOUT, Policy Advisor, Intellectual Property and Innovation Directorate, The Patent Office, Newport
<robin.stout@patent.gov.uk>

Mark JEFFERISS, Deputy Head, International Examination, *Ex-parte* Hearing Officer, The Patent Office, Newport
<mark.jefferiss@patent.gov.uk>

SERBIE/SERBIA

Mirela BOŠKOVIĆ (Miss), Senior Consultant, Trademark Department, Intellectual Property Office, Belgrade
<mboskovic@yupat.sv.gov.yu>

Radmila TEŠIĆ (Ms.), Senior Consultant, Trademark Department, Intellectual Property Office, Belgrade

SINGAPOUR/SINGAPORE

Li Choon LEE (Ms.), Director, Legal Counsel, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Zdena HAJNALOVÁ (Mrs.), Director, Trademarks and Designs Department, Industrial Property Office, Banská Bystrica
<zhajnalova@indprop.gov.sk>

Ingrid MARUNIAKOVÁ (Mrs.), Director, Dispute Procedure Division, Industrial Property Office, Banská Bystrica
<imaruniakova@indprop.gov.sk>

SLOVÉNIE/SLOVENIA

Vesela VENIŠNIK (Mrs.), Head, Trademark and Design Department, Slovenian Intellectual Property Office (SIPO), Ljubljana
<v.venisnik@uil-sipo.si>

Andreja ČERNIVEC (Ms.), Senior Trademark Examiner, Slovenian Intellectual Property Office (SIPO), Ljubljana
<andreja.cernivec@uil-sipo.si>

SOUDAN/SUDAN

Nadia ABUBAKR KHALID MUDAWI (Mrs.), Legal Advisor, Registrar General of Intellectual Property, Ministry of Justice, Khartoum
<nadiamudawi@hotmail.com>

Mohamed Hassan KHAIR, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<baashame@yahoo.com>

SUÈDE/SWEDEN

Göran SÖDERSTRÖM, Legal Adviser and Associate Judge of Appeal, Ministry of Justice, Stockholm
<goran.soderstrom@justice.ministry.se>

Magnus AHLGREN, Deputy Head, Designs and Trademark Department, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Stockholm
<magnus.ahlgren@prv.se>

SUISSE/SWITZERLAND

David LAMBERT, conseiller juridique, Service juridique, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), Berne
<david.lambert@ipi.ch>

Emmanuel PIAGET, conseiller juridique, Service juridique, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), Berne
<emmanuel.piaget@ipi.ch>

THAÏLANDE/THAILAND

Kawin NITIMONTREE, Intellectual Property Officer, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi

Supavadee CHOTIKAJAN, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<supac@mfa.go.th>

TUNISIE/TUNISIA

Mokhtar HAMDI, sous-directeur, Département de la propriété industrielle, Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), Ministère de l'industrie et de l'énergie, Tunis
<inorpi@ati.tu>

TURQUIE/TURKEY

Mustafa DALKIRAN, Trademark Examiner, Turkish Patent Institute, Ankara
<mustafa.dalkiran@tpe.gov.tr>

Yesim BAYKAL (Mrs.), Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<yesim-baykal@mfa.gov.tr>

UKRAINE

Inna SHATOVA (Mrs.), Head, Intellectual Property Rights Section, State Department of Intellectual Property (SDIP), Ministry of Education and Science, Kyiv
<inna-shatova@sdip.vov.ua>

Vasyl BANNIKOV, Head, Section of Trademarks and Industrial Designs, Ukrainian Industrial Property Institute, Kyiv

VENEZUELA

Alesandro PINTO DAMIANI, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra

ZIMBABWE

Richard CHIBUWE, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CE)* / EUROPEAN COMMUNITIES (EC)*

Tomas Lorenzo EICHENBERG, Administrator, Industrial Property, European Commission, Brussels

<tomas.eichenberg@ext.ec.europa.eu>

Sergio BALIBREA SANCHO, Counsellor, Permanent Delegation, Geneva

<sergio.balibrea@ec.europa.eu>

Vincent O'REILLY, Director, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante

* Sur une décision du Comité permanent, les Communautés européennes ont obtenu le statut de membre sans droit de vote.

* Based on a decision of the Standing Committee, the European Communities were accorded member status without a right to vote.

II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH
ORGANISATION (WHO)

Raffaella BALOCCO MATTAVELLI (Mrs.), INN Program Manager, Geneva
<baloccor@who.ch>

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(OAPI)/AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)

Hassane YACOUBA KAFFA, chef du Service des signes distinctifs, Yaoundé
<hassane.kaffa@oapi.wipo.net><hykaffa@yahoo.fr>

ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(OBPI)/BENELUX ORGANISATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP)

Camille JANSSEN, juriste, La Haye
<cjanssen@boip.int>

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)

Wolf MEIER-EWERT, Legal Affairs Officer, Intellectual Property Division, Geneva
<wolf.meier-ewert@wto.org>

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual Property Law Association (AIPLA)

Jonathan W. RICHARDS, Chair, AIPLA Trademark Treaties and International Law Committee, Salt Lake City
<jrichards@wnlaw.com>

Association chinoise pour les marques (CTA)/China Trademark Association (CTA)

ZHUANG Peiji, Deputy Director, Tongda Trademark Service Center, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing;
DING Li, Deputy Director, Zhongqi Trademark Development Centre, Beijing

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark Association (ECTA)

Jan WREDE, Member, Law Committee, Antwerp
<info@desimonepartners.com>
Sandrine PETERS (Mrs.), Legal Co-ordinator, Antwerp
<sandrine.peters@ecta.org>

Association des industries de marques (AIM)/European Brands Association (AIM)

Jean BANGERTER, Representative, Brussels
<bangerter.jean@citycable.ch>

Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV)/International Wine Law Association (AIDV)

Douglas REICHERT, Attorney-at-Law, Geneva
<dreichert@swissonline.ch>

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)/International Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI)

Franck CUYPERS, Executive Director, Zurich
<f.cuypers@aippi.org>

Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA)

Bruno MACHADO, Representative, Geneva

Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle (ATRIP)/International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP)

François CURCHOD, représentant permanent auprès de l'OMPI, Genolier
francois.curchod@vtxnet.ch

Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association (JPAA)

Yasuko KUMON (Ms.), Executive Director, Trademark Committee, Tokyo

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)
Keiko IIZUKA (Ms.), Co-Chair, International Activities Committee, Tokyo
<iizuka@soei-patent.co.jp>

Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI)/Centre for International Industrial Property Studies (CEIPI)
François CURCHOD, représentant permanent auprès de l'OMPI, Genolier
<francois.curchod@vtxnet.ch>

Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)
Gonçalo DE SAMPAIO, Intellectual Property Counsel, Cabinet J.E. Dias Costa Lda., Lisbon
<diascosta@jediascosta.pt>

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)
Gonçalo DE SAMPAIO, rapporteur, Groupe des marques, Cabinet J.E. Dias Costa Lda.,
Lisbonne
<diascosta@jediascosta.pt>

MARQUES (Association des propriétaires européens de marques de commerce)/MARQUES (Association of European Trademark Owners)
Jane COLLINS (Mrs.), Vice-Chairman, Bracknell

V. BUREAU/OFFICERS

| | |
|------------------------------|--|
| Président/Chair: | Michael ARBLASTER (Australie/Australia) |
| Vice-présidents/Vice-Chairs: | Karima FARAH (Maroc/Morocco) Maximiliano SANTA CRUZ (Chili/Chile) |
| Secrétaire/Secretary: | Marcus HÖPPERGER |

VI. SECRETARIAT DE L'ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/
SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Ernesto RUBIO, sous-directeur général/Assistant Director General

Secteur des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques/Sector of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications:

Octavio ESPINOSA, directeur-conseiller, Bureau du sous-directeur général/Director-Advisor, Office of the Assistant Director General

Marcus HÖPPERGER, directeur par intérim, Division du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques/Acting Director, Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications Law Division

Päivi LÄHDESMÄKI (Mlle/Miss), juriste principale, Division du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques/Senior Legal Officer, Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications Law Division

Martha PARRA FRIEDLI (Mme/Mrs.), juriste principale, Division du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques/Senior Legal Officer, Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications Law Division

Martin SENFTLEBEN, administrateur adjoint, Division du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques/Associate Officer, Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications Law Division

[Fin del Anexo II y del documento]