

OMPI



SCT/19/5

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 22 de abril de 2008

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Decimonovena sesión
Ginebra, 21 a 25 de julio de 2008

**ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO RELATIVOS A LAS COMUNICACIONES
CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 6^{TER} DEL CONVENIO DE PARÍS**

Documento preparado por la Secretaría

I. INTRODUCCIÓN

1. En la decimoctava sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrado en Ginebra del 12 al 16 de noviembre de 2007, el SCT pidió a la Secretaría que preparara un documento de trabajo sobre los aspectos de procedimiento relativos a las comunicaciones contempladas en el artículo 6ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París) (véase el documento SCT/18/9, párrafo 16). Esta petición complementa la labor previa del SCT relativa a los aspectos jurídicos, administrativos y de procedimiento de la aplicación del artículo 6ter del Convenio de París (véanse los documentos SCT/15/3, SCT/17/5 y SCT/18/5).

2. Los procedimientos de comunicación previstos en el artículo 6ter se basan casi exclusivamente en documentos impresos. La base de datos en línea del artículo 6ter, “6ter Express”, y la posibilidad de consultar el contenido de las comunicaciones contempladas en el artículo 6ter en formato XML, mediante un servidor PDF ubicado en el sitio Web de la OMPI, son características complementarias de las comunicaciones basadas en documentos impresos, y no surten efectos jurídicos. El volumen de trabajo originado por el procedimiento de comunicación basado en documentos impresos requiere considerables recursos humanos y financieros.

3. En la Sección II del presente documento se resume el actual procedimiento previsto para las comunicaciones en virtud del artículo 6ter, como ya se ha descrito detalladamente en los documentos SCT/15/3, SCT/17/5 y SCT/18/5, y se proporciona un breve análisis de sus repercusiones prácticas. En la Sección II se formula una propuesta relativa a un procedimiento de comunicación revisado, que se aplicaría esencialmente por medios de comunicación electrónicos, aumentando así la eficiencia del procedimiento actual. La modificación propuesta del procedimiento actual tendrá algunas consecuencias importantes. De este modo, se sugiere someter esa propuesta a la Asamblea de la Unión de París para que adopte una decisión al respecto. En el Anexo I del presente documento figura el texto de un proyecto de decisión a tal efecto.

II. EL ACTUAL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 6TER

4. De conformidad con el artículo 6ter.3)a) del Convenio de París, los países de la Unión de París se comunican recíprocamente, por mediación de la Oficina Internacional, la lista de emblemas y signos para los que se solicita protección en virtud del artículo 6ter.1)a). El mismo procedimiento se aplica a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas y denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales (“OIG”) que se comunican a los países de la Unión por medio de la Oficina Internacional (artículo 6ter.3)b)).

5. Los aspectos jurídicos y administrativos de las comunicaciones contempladas en el artículo 6ter se describen detalladamente en el documento SCT/15/3 y no se repetirán aquí. Esencialmente, los Estados y las OIG que solicitan protección para los signos previstos en el artículo 6ter envían a la Oficina Internacional un proyecto de solicitud de comunicación de esos signos para que formule observaciones. Una vez que se considere válida, la solicitud definitiva de comunicación se presentará a la Oficina Internacional junto con 600 reproducciones de los signos correspondientes. La Oficina Internacional comunica el signo o

los signos en cuestión a todos los Estados parte en el Convenio de París y, en virtud del artículo 3 del Acuerdo concertado entre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), a todos los Miembros de la OMC que no son parte en el Convenio de París, pero que tienen la obligación de cumplir las disposiciones de dicho Convenio.

6. A modo de ejemplo, en 2006, la Oficina Internacional ha expedido un total de 12 comunicaciones (cuatro procedentes de Estados y seis de OIG), que contenían en total 205 signos para los que se solicitó protección. En 2007, esas cifras fueron, respectivamente, de 11 comunicaciones (cinco procedentes de Estados y seis de OIG) relativas a 84 signos. Las comunicaciones se envían mediante cartas circulares en las que figura una reproducción de los signos, y se dirigen a los siguientes destinatarios:

- ministerios de asuntos exteriores de los Estados parte en el Convenio de París, y sus respectivas misiones permanentes en Ginebra;
- ministerios de asuntos exteriores u otras autoridades competentes de los Miembros de la OMC que no son parte en el Convenio de París, y sus misiones permanentes en Ginebra;
- administraciones de propiedad industrial de los Estados parte en el Convenio de París;
- administraciones de propiedad industrial de los Miembros de la OMC que no son parte en el Convenio de París;
- la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).

7. En suma, los servicios de conferencias de la OMPI expiden 589 envíos postales por cada solicitud de protección, en virtud del artículo 6ter, recibida de un Estado o de una organización internacional intergubernamental. Por este motivo, los solicitantes han de proporcionar a la Oficina Internacional 600 reproducciones de los signos para los que se solicita protección en virtud del artículo 6ter, incluyendo en cada notificación una reproducción del original.

8. Es evidente que esta forma de expedición postal obliga a la Oficina Internacional a emplear recursos considerables. Por lo que respecta a los destinatarios de esas comunicaciones, bien sean ministerios de asuntos exteriores de los Estados parte en el Convenio de París o de los Miembros de la OMC, Oficinas nacionales u otras entidades administrativas, la gestión de esos documentos en formato impreso contribuye inevitablemente a aumentar su volumen de trabajo.

9. Con respecto a los efectos jurídicos de las comunicaciones contempladas en el artículo 6ter.3), en el artículo 6ter.4) se estipula que “Todo país de la Unión podrá, en un plazo de 12 meses a partir de la recepción de la notificación, transmitir por mediación de la Oficina Internacional, al país o a la organización internacional intergubernamental interesada, sus objeciones eventuales”.

10. Además, a fin de evitar los efectos retroactivos de las comunicaciones contempladas en el artículo 6ter, en el artículo 6ter.6) se establece que la protección de un signo de conformidad con el artículo 6ter sólo afectará a las marcas registradas después de los dos meses siguientes a la recepción de la notificación prevista en el artículo 6ter.3). No obstante, esta disposición no se aplica a las banderas de Estados, con respecto a las cuales la comunicación prevista en el artículo 6ter no es obligatoria.

11. En consecuencia, la fecha de recepción de una determinada comunicación en virtud del artículo 6ter.3) determina la fecha de inicio para calcular el plazo de transmisión de objeciones de 12 meses previsto en el artículo 6ter.4), así como el plazo de dos meses previsto en el artículo 6ter.6). Debido a los diversos plazos de entrega de envíos postales en los distintos países de la Unión de París y en los Miembros de la OMC, las fechas de inicio de esos plazos varían de un país a otro. En cualquier caso, esas fechas de inicio no se notifican a la Oficina Internacional, ni se publican de forma centralizada.

12. Las modernas tecnologías de la comunicación, que ya se utilizan ampliamente en todas las esferas de la administración de la propiedad industrial, parecen prestarse también a la modernización del procedimiento de comunicación del artículo 6ter, que ha permanecido invariable desde hace casi un siglo. Dicho procedimiento afecta aproximadamente a 600 destinatarios de signos oficiales para los que se solicita protección. Por lo tanto, es importante dotarlo de mayor eficiencia y rentabilidad mediante la utilización de medios de comunicación modernos. Sería muy conveniente calcular de manera uniforme los plazos para presentar objeciones a las comunicaciones del artículo 6ter, así como los plazos para que esas notificaciones surtan efecto en relación con los registros de marcas. Ello contribuiría a aumentar la transparencia de esos procedimientos, y sería ventajoso para los beneficiarios de la protección prevista en el artículo 6ter (Estados y OIG) y los titulares de derechos en conflicto.

13. En la Sección III se presenta una propuesta para introducir medios de comunicación electrónicos en el procedimiento de comunicación actual del artículo 6ter basado en documentos impresos. La administración del procedimiento de notificación en vigor se basa fundamentalmente en el texto del propio artículo 6ter, en una decisión adoptada por la Asamblea de la Unión de París relativa a las Directrices para la interpretación del artículo 6ter.1)b) y 3)b) y en la práctica administrativa de la Oficina Internacional. Habida cuenta de que las modificaciones propuestas de ese procedimiento pueden entrañar consecuencias importantes –tanto legales como administrativas– parece conveniente que esas modificaciones sean aprobadas por una decisión de la Asamblea de la Unión de París, que debe basarse en una recomendación del SCT.

III. PROPUESTA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DEL ARTÍCULO 6TER MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS

14. En esta parte del documento se expone una propuesta para la modernización del procedimiento de comunicación previsto en el artículo 6ter, y se describen las ventajas de dicha modernización. Para empezar, se propone sustituir el sistema de comunicación actual en forma de cartas circulares impresas por una publicación electrónica periódica de los signos para los que se solicita protección en virtud del artículo 6ter (parte A). Además, los signos que se publiquen periódicamente se grabarán en formato electrónico, almacenados en un

soporte físico que permita su difusión entre los usuarios que prefieran recibirlos de esa forma (parte B). Por último, el procedimiento propuesto entrañará también ventajas para las partes solicitantes (parte C).

A. Sustitución de las circulares en formato impreso por una publicación electrónica periódica

15. En virtud de la propuesta presentada en el presente documento, las diversas comunicaciones de los signos para los que los Estados y las OIG solicitan protección en virtud del artículo 6ter y que, en la actualidad, se expiden de manera *ad hoc*, serán sustituidas por una publicación electrónica periódica en la base de datos “artículo 6ter Express”. Para obtener información pormenorizada sobre esa base de datos, cabe remitirse a la siguiente página Web: <http://www.wipo.int/ipdl/es/search/6ter/search-struct.jsp>. Se publicará en inglés y en francés un breve texto en el que se especificará la naturaleza de los signos correspondientes, así como la entidad (Estado u OIG) que haya solicitado su protección, junto con reproducciones de cada uno de los signos en cuestión.

16. Se propone que la publicación sea semestral y que se edite el último día laborable de los meses de marzo y septiembre, respectivamente, a partir de marzo de 2009. Se insertará un enlace con las comunicaciones más recientes en la base de datos, en el que se indicará la publicación de las comunicaciones recibidas por la Oficina Internacional durante los seis meses anteriores. Después de la primera publicación de los signos protegidos en virtud del artículo 6ter, se suspenderá el envío de comunicaciones individuales en documentos impresos. En consecuencia, se considerará que la publicación de los signos correspondientes en las fechas semestrales propuestas determinará la fecha de recepción de la comunicación por cada Estado parte en el Convenio de París y cada Miembro de la OMC que no es parte en el Convenio de París.

17. La creación de una fecha ficticia de recepción de una comunicación del artículo 6ter por un país de la Unión de París o un Miembro de la OMC como la fecha en que se ha emitido la comunicación electrónica periódica tiene consecuencias jurídicas. En particular, los plazos previstos en el artículo 6ter.4) y 6) del Convenio de París deberán calcularse a partir de aquella fecha de publicación con respecto a todos los destinatarios que sean Estados parte en el Convenio de París y los Miembros de la OMC que no son parte en el Convenio de París. En consecuencia, esta fecha será idéntica para todos los Estados y Miembros de la OMC interesados.

18. Por lo que respecta a la publicación del contenido de las comunicaciones del artículo 6ter, incumbe ésta en la actualidad a los países de la Unión de París (véase el artículo 6ter.3)a) *in fine*). La presente propuesta no pretende modificar o suprimir este requisito. No obstante, la publicación en los distintos ámbitos nacionales podría llevarse a cabo, por ejemplo, mediante una simple referencia a la publicación periódica, por parte de la OMPI, de los nuevos signos protegidos.

B. Registro y difusión de los signos protegidos en formato electrónico en un soporte físico

19. Además de la publicación de los signos en la base de datos “artículo 6ter Express”, el contenido de esas publicaciones se distribuirá en soporte físico, por ejemplo, en CD-ROM, con la última versión de la base de datos “artículo 6ter Express”. Esto permitiría a los destinatarios que manifiesten su preferencia por ello, recibir las nuevas comunicaciones en formato electrónico en un soporte físico.

20. Los CD-ROM se enviarán simultáneamente con la publicación electrónica relativa a la base de datos “artículo 6ter Express”. No obstante, sólo la fecha de publicación de las reproducciones en la base de datos surtirá efectos jurídicos en cuanto a la determinación de la “fecha de recepción” de la comunicación, de conformidad con el artículo 6ter.4) y 6).

C. Ventajas para las partes solicitantes

21. Las modificaciones propuestas del procedimiento de comunicación previsto en el artículo 6ter tendrán asimismo consecuencias para las partes solicitantes (Estados y OIG, indistintamente). La más importante de todas es que ya no será necesario que las partes solicitantes presenten 600 copias impresas de signos protegidos para su distribución. En su lugar, se presentará a la Oficina Internacional una única copia impresa, que se digitalizará para incluirla en la base de datos del artículo 6ter. También se podrán presentar en formato electrónico representaciones de los signos para los que se solicita protección.

CONCLUSIÓN

22. El procedimiento consistente en la comunicación electrónica semestral de las comunicaciones previstas en el artículo 6ter, complementado por la distribución facultativa de esa publicación en formato electrónico, en un soporte físico, simplificará considerablemente la gestión de los procedimientos de comunicación previstos en el artículo 6ter, tanto para la Oficina Internacional como para las administraciones nacionales y regionales encargadas del registro de marcas. Se espera que la modificación propuesta del procedimiento dé como resultado economías de recursos para las administraciones encargadas del registro de marcas de las partes beneficiarias, las partes solicitantes y la Oficina Internacional de la OMPI. Además, todo ello mejorará la seguridad jurídica de las comunicaciones del artículo 6ter para todas las partes interesadas, ya que las fechas de publicación semestral crearán puntos de partida de aplicación general para el cálculo de los plazos previstos en el artículo 6ter.4) y 6).

23. Se invita al SCT a considerar el presente documento y decidir si desea recomendar el proyecto de decisión que figura en el Anexo I, en su forma actual o una vez modificado, para su adopción por la Asamblea de la Unión de París.

[Siguen los Anexos]

ANEXO I

Proyecto de decisión de la Asamblea de la Unión de París

1. La comunicación recíproca por mediación de la Oficina Internacional, en virtud del artículo 6*ter*.3)a) y b) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (“Convenio de París”), de los signos protegidos en virtud del artículo 6*ter*.1)a) y b) se realizará mediante una publicación bianual en una base de datos electrónica en el sitio Web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
2. Esta publicación periódica se editará el último día laborable de los meses de marzo y septiembre, respectivamente, a partir de marzo de 2009.
3. Los signos publicados se transmitirán simultáneamente en formato electrónico, en un soporte físico, a las administraciones encargadas del registro de marcas de los Estados parte en el Convenio de París y los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que no son parte en el Convenio de París, y que hayan formulado una solicitud expresa a tal efecto.
4. A los efectos del artículo 6*ter*.4) y 6) del Convenio de París, se considerará que la fecha de la publicación electrónica será la fecha de recepción de una comunicación por un país de la Unión de París o un Miembro de la OMC que no es parte en el Convenio de París.
5. La presente decisión se entiende sin perjuicio de la aplicación del artículo 6*ter*.3)b) *in fine*.

[Sigue el Anexo II]

ANEXO II

TEXTO DEL ARTÍCULO 6^{ter} DEL CONVENIO DE PARÍS

Artículo 6^{ter}

[*Marcas*: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales]

“1) a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.

c) Ningún país de la Unión podrá ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la letra b) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fe antes de la entrada en vigor, en ese país, del presente Convenio. Los países de la Unión no están obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o el registro considerado en la letra a) que antecede no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espíritu del público, un vínculo entre la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o si esta utilización o registro no es verosímilmente de naturaleza tal que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización.

2) La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía 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.

3) a) Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión acuerdan comunicarse recíprocamente, por mediación de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantía que desean o desearán colocar, de manera absoluta o dentro de ciertos límites, bajo la protección del presente artículo, así como todas las modificaciones ulteriores introducidas en esta lista. Cada país de la Unión pondrá a disposición del público, en tiempo hábil, las listas notificadas. Sin embargo, esta notificación no es obligatoria en lo que se refiere a las banderas de los Estados.

b) Las disposiciones que figuran en la letra b) del párrafo 1) del presente artículo no son aplicables sino a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales que éstas hayan comunicado a los países de la Unión por medio de la Oficina Internacional.

4) Todo país de la Unión podrá, en un plazo de doce meses a partir de la recepción de la notificación, transmitir por mediación de la Oficina Internacional, al país o a la organización internacional intergubernamental interesada, sus objeciones eventuales.

5) Para las banderas de Estado, las medidas, previstas en el párrafo 1) arriba mencionado se aplicarán solamente a las marcas registradas después del 6 de noviembre de 1925.

6) Para los emblemas de Estado que no sean banderas, para los signos y punzones oficiales de los países de la Unión y para los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales, estas disposiciones sólo serán aplicables a las marcas registradas después de los dos meses siguientes a la recepción de la notificación prevista en el párrafo 3) arriba mencionado.

7) En el caso de mala fe, los países tendrán la facultad de hacer anular incluso las marcas registradas antes del 6 de noviembre de 1925 que contengan emblemas de Estado, signos y punzones.

8) Los nacionales de cada país que estuviesen autorizados para usar los emblemas de Estado, signos y punzones de su país, podrán utilizarlos aunque exista semejanza con los de otro país.

9) Los países de la Unión se comprometen a prohibir el uso no autorizado, en el comercio, de los escudos de armas de Estado de los otros países de la Unión, cuando este uso sea de naturaleza tal que induzca a error sobre el origen de los productos.

10) Las disposiciones que preceden no son óbice para el ejercicio, por los países, de la facultad de rehusar o de invalidar, en conformidad al párrafo 3) de la sección B, del Artículo 6^{quinquies}, las marcas que contengan, sin autorización, escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, o signos y punzones oficiales adoptados por un país de la Unión, así como los signos distintivos de las organizaciones internacionales intergubernamentales mencionados en el párrafo 1) arriba indicado.”

[Fin del Anexo II y del documento]