

# OMPI



# S

SCT/19/8

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 25 de julio de 2008

**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**

### RESUMEN DEL PRESIDENTE

#### Punto 1 del orden del día: Apertura de la sesión

1. El Sr. Francis Gurry, Director General Adjunto de la OMPI, abrió la sesión y dio la bienvenida a los participantes.
2. El Sr. Ernesto Rubio, Subdirector General, informó acerca de la labor realizada por la Oficina Internacional para preparar la decimonovena sesión del Comité Permanente en relación con cada uno de los temas propuestos para debate.
3. El Sr. Marcus Höpperger (OMPI) hizo las veces de Secretario del Comité Permanente.

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

4. El Sr. Michael Arblaster (Australia) fue elegido Presidente del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) para el año 2008. Los Sres. Louis Chan (Singapur) e Imre Gonda (Hungría) fueron elegidos Vicepresidentes para ese mismo período.

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

5. El SCT aprobó el proyecto de orden del día (documento SCT/19/1 Prov.2) sin modificaciones.

Punto 4 del orden del día: Acreditación de una organización no gubernamental

6. Los debates se basaron en el documento SCT/19/7 (Acreditación de una organización no gubernamental).
7. El SCT aprobó la representación en sus sesiones de la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual.

Punto 5 del orden del día: Aprobación del proyecto de informe de la decimoctava sesión

8. El SCT aprobó el proyecto de informe de la decimoctava sesión (documento SCT/18/10 Prov.2) con las modificaciones solicitadas por las Delegaciones de China y de la Federación de Rusia

Punto 6 del orden del día: Marcas

*La representación y la descripción de marcas no tradicionales – Posibles ámbitos de convergencia*

9. Los debates se basaron en el documento SCT/19/2.
10. El Presidente señaló que esta discusión no impone obligación alguna para los Miembros del SCT de prever el registro de marcas no tradicionales. Cada Miembro podrá decidir si permitirá el registro de marcas no tradicionales, y en qué momento.
11. El Presidente señaló que la labor realizada por el SCT acerca de posibles ámbitos de convergencia en lo que respecta a la representación y descripción de marcas no tradicionales ya ha dado frutos y merece ser continuada a los fines de crear un conjunto de referencias que fomente la coherencia de resultados entre los distintos procedimientos nacionales. En lo que respecta al debate sobre cada uno de los posibles ámbitos de convergencia, y remitiéndose al texto que figura en el documento SCT/19/2, observó lo siguiente:

*Posible ámbito de convergencia N° 1 (marcas tridimensionales):*

12. El SCT convino en que una representación bastante clara, en la que se muestre una única vista de la marca tridimensional, es suficiente para otorgar una fecha de presentación. No obstante, a los fines del examen, las Oficinas tienen la facultad de exigir vistas adicionales o una descripción de la marca tridimensional. Ahora bien, hay divergencias de puntos de vista en cuanto al número de vistas de la marca tridimensional que deben ser publicadas por las Oficinas.

*Posible ámbito de convergencia N° 2 (marcas de color):*

13. El SCT suscribió el texto relativo al ámbito de convergencia sobre las marcas de color, a condición de que se sustituyan las palabras: “la representación de ese tipo de marcas consistirá en...” por las palabras “las Oficinas tendrán la facultad de exigir que la representación de ese tipo de marcas consista en...”

*Posible ámbito de convergencia N° 3 (hologramas):*

14. El SCT suscribió el texto relativo al ámbito de convergencia sobre hologramas, a condición de que se modifique el texto a los efectos de que las Oficinas tengan la facultad de exigir una descripción de los hologramas en los casos en los que un único dibujo o una serie de dibujos no representen de forma precisa el holograma.

*Posible ámbito de convergencia N° 4 (marcas animadas o de multimedia):*

15. El SCT suscribió el texto relativo al ámbito de convergencia sobre las marcas animadas o de multimedia, a condición de que se modifique el texto a los efectos de que las Oficinas tengan la facultad de exigir que en la solicitud se incluya una descripción por escrito en la que se explique el movimiento. Además, el Presidente señaló que las Delegaciones que tienen experiencia en el registro de marcas animadas y de multimedia han observado que para captar el carácter de esas marcas, lo mejor es representarlas en movimiento. En la medida en que la presentación pueda realizarse por medios electrónicos, podría presentarse un archivo electrónico junto con la solicitud.

*Posible ámbito de convergencia N° 5 (marcas de posición):*

16. El SCT suscribió el texto propuesto relativo al ámbito de convergencia sobre las marcas de posición.

*Posible ámbito de convergencia N° 6 (marcas gestuales):*

17. El término “marca gestual” se utiliza en la industria pero no necesariamente consta en textos legales. Partiendo de esa constatación, el SCT suscribió el texto propuesto relativo al ámbito de convergencia sobre las marcas gestuales.

*Posible ámbito de convergencia N° 7 (marcas sonoras):*

18. El SCT convino en que en todo ámbito de convergencia sobre marcas sonoras no se diferenciarían los sonidos musicales de los sonidos no musicales. Las Oficinas tendrán la facultad de exigir que la representación de las marcas sonoras consista en una notación musical en un pentagrama o en una descripción del sonido que constituya la marca o en una grabación analógica o digital de dicho sonido o en una combinación de los elementos anteriores. En la medida en que pueda realizarse la presentación por medios electrónicos, podría presentarse un archivo electrónico junto con la solicitud. Ahora bien, en determinadas jurisdicciones sólo se considera adecuada la notación musical en un pentagrama para representar la marca.

*Posible ámbito de convergencia N° 8 (marcas olfativas):*

19. El SCT no pudo determinar un ámbito de convergencia para la representación de las marcas olfativas. En algunas jurisdicciones se ha aceptado la representación de ese tipo de marcas mediante la descripción, mientras que en otras se considera que no es posible representar adecuadamente de esa manera el carácter distintivo de ese tipo de marcas.

*Posible ámbito de convergencia N° 9 (marcas gustativas):*

20. El SCT no pudo determinar un ámbito de convergencia para la representación de las marcas gustativas. En algunas jurisdicciones se ha aceptado la representación de ese tipo de marcas mediante la descripción, mientras que en otras se considera que no es posible representar adecuadamente de esa manera el carácter distintivo de ese tipo de marcas.

*Posible ámbito de convergencia N° 10 (marcas de textura o táctiles):*

21. El SCT no pudo determinar un ámbito de convergencia para la representación de las marcas de textura o táctiles. En algunas jurisdicciones se ha aceptado la representación de ese tipo de marcas mediante la descripción, mientras que en otras se considera que no es posible representar adecuadamente de esa manera el carácter distintivo de ese tipo de marcas.

22. Sobre la publicación de las marcas no tradicionales, el Presidente señaló que con la introducción de nuevas tecnologías y el uso creciente de marcas no tradicionales, cada vez son menos pertinentes las limitaciones del tamaño de las representaciones, y que las Oficinas indican que es más importante su claridad.

23. Al concluir el debate sobre el documento SCT/19/2, el Presidente declaró que se harán constar en el informe de la reunión todas las observaciones formuladas por las Delegaciones en relación con los posibles ámbitos de convergencia. Se solicitó a la Secretaría que elabore un nuevo documento para que sea examinado en la siguiente sesión del SCT, teniendo en cuenta todas las peticiones de modificaciones, y que el texto consista en una introducción general, una descripción de los ámbitos de convergencia con las modificaciones pertinentes y, cuando proceda, notas explicativas.

*Procedimientos de oposición en materia de marcas – Posibles ámbitos de convergencia*

24. Los debates se basaron en el documento SCT/19/3. Con respecto a cada uno de los posibles ámbitos de convergencia, el Presidente señaló lo siguiente:

*Posible ámbito de convergencia N° 1 (Intervención de terceros en los procedimientos de registro de marcas):*

25. El SCT manifestó su acuerdo con el ámbito de convergencia N° 1, a condición de que se añada una referencia a terceros interesados y al público en general. Además, se añadirá una nota en la que se aclare que en este ámbito de convergencia no se establece la presunción de quién tiene derecho a participar en los procedimientos mencionados.

26. El SCT observó que la Delegación de México considera que los procedimientos de invalidación que lleva a cabo su oficina de propiedad industrial constituyen un procedimiento de oposición posterior al registro.

*Posible ámbito de convergencia N° 2 (Relación entre los procedimientos de oposición y de examen):*

27. El SCT manifestó su acuerdo con el ámbito de convergencia N° 2.

*Posible ámbito de convergencia N° 3 (Motivos de oposición):*

28. El SCT manifestó su acuerdo con el ámbito de convergencia N° 3, a condición de que se introduzca una modificación a los efectos de que en los procedimientos de oposición se permita al menos que las oposiciones se presenten por motivos relacionados con los derechos de marca anteriores en la jurisdicción en cuestión.

*Posible ámbito de convergencia N° 4 (Derecho a presentar una oposición):*

29. El SCT manifestó su acuerdo con el ámbito de convergencia N° 4, a condición de que se introduzca una modificación a los efectos de que al menos los titulares de derechos de marca anteriores en la jurisdicción en cuestión estén facultados a presentar una oposición.

*Posible ámbito de convergencia N° 5 (Plazo de oposición):*

30. El SCT manifestó su acuerdo con el ámbito de convergencia N° 5, a condición de que se sustituyan las palabras “sería de más de dos meses” por “sería de dos meses”.

*Posible ámbito de convergencia N° 6 (Observaciones):*

31. El SCT manifestó su acuerdo con el ámbito de convergencia N° 6, a condición de que se sustituyan las palabras “de ningún modo la obligación de la Oficina de iniciar un procedimiento oficial con la persona que haya formulado la observación” por “obligación alguna para la Oficina”.

*Posible ámbito de convergencia N° 7 (Período de reflexión):*

32. El SCT manifestó su acuerdo con el ámbito de convergencia N° 7.

*Denominaciones comunes internacionales para las sustancias farmacéuticas (DCI)*

33. Los debates se basaron en el documento SCT/19/4.

34. El Presidente concluyó el debate diciendo que la Secretaría continuará distribuyendo información sobre la publicación de nuevas listas de propuestas de DCI y de DCI recomendadas mediante circulares en papel y, además, mediante avisos por correo electrónico a todas las Oficinas de miembros del SCT y a los observadores ante el SCT que se hayan suscrito al foro electrónico del SCT. Asimismo, el SCT pidió a la Secretaría que estudie, con la Secretaría de la OMS, las posibilidades existentes para implementar una base de datos sobre DCI, abierta al público y con función de búsqueda.

*Artículo 6ter del Convenio de París*

35. Los debates se basaron en el documento SCT/19/5.

36. El Presidente concluyó diciendo que el SCT convino en recomendar a la Asamblea de la Unión de París la adopción del proyecto de decisión que figura a continuación:

1. La comunicación recíproca por mediación de la Oficina Internacional, en virtud de los apartados a) y b) del párrafo 3 del Artículo 6ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (“Convenio de París”), de los signos cuya protección se solicite en virtud de los apartados a) y b) del párrafo 1 del Artículo 6ter, se realizará mediante su 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 marzo y septiembre, a partir de marzo de 2009.
3. Los signos publicados serán transmitidos simultáneamente en formato electrónico, almacenados en un soporte físico, a las administraciones encargadas del registro de marcas de los Estados parte en el Convenio de París y de los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que no sean parte en el Convenio de París, que hayan formulado una solicitud expresa a tal efecto.
4. A los efectos de los párrafos 4 y 6 del Artículo 6ter del Convenio de París, la fecha de la publicación electrónica será considerada como la fecha de recepción de una comunicación en todo Estado parte en el Convenio de París o en toda otra parte obligada a aplicar el Artículo 6ter del Convenio de París.
5. La presente decisión se entiende sin perjuicio de la aplicación del apartado a) del párrafo 3 del Artículo 6ter *in fine*.

Punto 7 del orden del día: Diseños industriales

*Resumen de las respuestas a los cuestionarios (Partes I y II) sobre la legislación y la práctica en materia de diseños industriales (SCT/18/7 y SCT/18/8 Rev.)*

*Legislación y práctica en materia de diseños industriales – Análisis de los cuestionarios de la OMPI y algunas conclusiones*

37. Los debates se basaron en los documentos SCT/19/6 y WIPO/STrad/INF/2.

38. El Presidente concluyó el debate diciendo que la labor en torno a estos documentos continuará en la siguiente sesión del SCT.

Punto 8 del orden del día: Indicaciones geográficas

39. El Presidente señaló que no se han elaborado documentos de trabajo ni formulado propuestas sobre esta cuestión a los fines de su examen en la sesión en curso.

---

\* Según el calendario de la OMPI.

*Vigésima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT/20)*

40. El Presidente señaló a título indicativo que esa sesión se celebraría del 1 al 5 de diciembre de 2008.

[Fin del documento]