

OMPI



SCT/2/7
ORIGINAL: Inglés
FECHA: 10 de mayo de 1999

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Segunda parte de la segunda sesión
Ginebra, 7 a 12 de junio de 1999

CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN Y PANORAMA DE LAS CUESTIONES QUE HA
DE EXAMINAR EL COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS,
DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Memorándum preparado por la Oficina Internacional

I. Cuestiones de organización y de procedimiento

1. En la sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), celebrada del 12 al 23 de abril de 1995, se adoptó una decisión, basada en una propuesta de una delegación que fue apoyada por otras 10 delegaciones, en el sentido de que el informe debería aprobarse al final de la reunión, como en las reuniones de los anteriores Comités de Expertos. Este procedimiento se siguió en dicha sesión del SCP, que había sido programada como reunión de dos semanas, y el informe fue aprobado el viernes, 23 de abril.

2. Si el SCT decide, al igual que el SCP, que cambiará su procedimiento para aprobar el informe al final de la sesión, la Oficina Internacional propone que se siga el siguiente procedimiento:

i) los debates sustantivos tendrían que terminarse el jueves por la tarde, para dejar tiempo a la elaboración del informe y a su traducción a los tres idiomas y para que pueda distribuirse el sábado por la tarde, a primera hora;

ii) se celebraría una sesión el sábado por la tarde, dedicada a la aprobación del informe final (las fechas de la presente reunión incluyen el sábado 12 de junio, de tal manera que si se adopta el nuevo procedimiento, ya se pueda aplicar en la presente reunión);

iii) puesto que el informe final se aprobaría al final de la sesión, ya no sería necesario contar con un breve resumen del Presidente; por consiguiente, se modificaría el punto 7 del Orden del día para que diga “Aprobación del informe”.

3. Como consecuencia de este procedimiento, el SCT dispondría de cuatro días, en lugar de cinco, para celebrar debates substanciales en una reunión de una semana.

II. Cuestiones que ha de examinar el Comité Permanente

4. En la primera parte de su segunda sesión, que tuvo lugar del 15 al 17 de marzo de 1999, en Ginebra, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) decidió incluir en el Orden del día de la segunda parte de su segunda sesión un punto relativo a la consideración de la labor futura relacionada con las indicaciones geográficas y otras cuestiones que se planteaban al SCT (véase el resumen de la Presidenta, documento SCT/2/4, párrafo 8). El presente documento examina la situación en relación con las cuestiones que ha de examinar el SCT, tal como figuran en el documento SCT/1/2 y en el documento SCT/1/6, párrafos 21 a 31.

Disposiciones sobre marcas notoriamente conocidas

5. El SCT debatió extensamente acerca de una serie de proyectos de disposiciones sobre la protección de marcas notoriamente conocidas. En la primera parte de la segunda sesión del SCT (15 a 17 de marzo de 1999), se adoptó el texto de un proyecto de Resolución conjunta y de cinco de seis proyectos de Artículos. El Comité Permanente tiene ahora ante sí el texto de esa Resolución conjunta y de los cinco proyectos de Artículos para examinar la exactitud de su redacción, en el entendimiento de que no se volverá a entablar un debate sustantivo al respecto. Estos proyectos de disposiciones se han presentado al SCT con miras a su adopción formal y para ser presentados a una sesión conjunta de la Asamblea de la Unión de París y de la Asamblea General de la OMPI. En la presente sesión se examinará una versión revisada del Artículo 6. Se adoptará una decisión final sobre la cuestión de si este Artículo revisado, sin ninguna otra enmienda sustantiva, será recomendado a la Asamblea de la Unión de París y a la Asamblea General de la OMPI para su adopción, o si será omitido de la propuesta Resolución conjunta.

6. A este respecto, cabe señalar que el informe de la OMPI sobre “La administración de nombres y direcciones de Internet: cuestiones de propiedad intelectual” se ha publicado recientemente y está disponible ahora en el sitio Web de la OMPI: <http://wipo2.wipo.int>. El Capítulo 4 del informe aborda el problema de la notoriedad en relación con las marcas famosas y notoriamente conocidas.

Licencias de marcas

7. En febrero de 1997, el Comité de Expertos sobre Licencias de Marcas examinó un memorándum preparado por la Oficina Internacional, relativo a la simplificación y armonización de las formalidades relativas a la inscripción de licencias para el uso de marcas, así como las cuestiones relativas a la indicación de licencias en productos y en su embalaje, o en relación con la prestación de servicios o en la publicidad (documentos TML/CE/I/2 y 3).
8. Siendo la inscripción de una licencia un procedimiento administrativo relacionado con el registro de una marca, se consideró que éste debía formar parte de la materia del TLT que estipula requisitos máximos en relación con la solicitud de registro y las peticiones de inscripción de ciertas cuestiones relativas a la solicitud o al registro.
9. En la primera sesión del Comité de Expertos sobre Licencias de Marcas (17 a 20 de febrero de 1997), se examinaron cinco proyectos de Artículos sobre licencias de marcas, así como un Formulario Internacional Tipo para la presentación de una petición de inscripción de una licencia de marca. Estos proyectos de Artículos fueron elaborados por la Oficina Internacional en el mismo lenguaje de tratado que el TLT y no repiten las disposiciones relativas a las formalidades ya contenidas en el TLT.
10. Puesto que tendría que haberse incluido en el TLT la simplificación de las formalidades relativas a la inscripción de licencias, se propuso (documento TML/CE/I/2) que se adoptaran las disposiciones pertinentes en forma de un Protocolo al TLT. La adopción de ese protocolo exigirá la celebración de una conferencia diplomática que también podría examinar otras cuestiones que determinaría el SCT.
11. En la primera parte de su segunda sesión, el SCT acordó que las licencias sobre marcas debían incluirse en el Orden del día de su tercera sesión.

Las marcas e Internet

12. En su primera sesión, el SCT pidió a la Oficina Internacional que elaborase un estudio relativo a la utilización de marcas en Internet para que fuera examinado en la segunda parte de la segunda sesión.
13. Se invita al SCT a que examine ese Estudio (documento SCT/2/9), así como un resumen del estudio y posibles principios de debate (documento SCT/2/10) bajo el punto 6 del Orden del día de la segunda parte de la segunda sesión.

Indicaciones geográficas

14. En preparación de la primera sesión del SCT, se propuso que la OMPI elaborase un estudio sobre la conveniencia y viabilidad de establecer principios rectores sobre cuestiones de actualidad relativas a la protección de las indicaciones geográficas, entre ellas,
 - i) la definición del objeto que se ha de proteger;

- ii) la determinación de si la protección debería basarse en el registro y, de ser así, los aspectos esenciales convenientes del procedimiento de registro (incluida la medida en que deberían examinarse las solicitudes de registro); y
- iii) las posibles soluciones a los conflictos entre indicaciones geográficas y marcas.

15. El resultado de ese estudio se presentaría en una sesión ulterior del SCT y éste decidiría entonces sobre futuras medidas posibles. Dichas medidas podrían incluir, por ejemplo, la elaboración de una nueva ley tipo sobre indicaciones geográficas, habida cuenta de las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC. El SCT acordó volver a examinar la cuestión de la protección de las indicaciones geográficas en la segunda parte de su segunda sesión.

Entretanto, la Oficina Internacional ha iniciado la labor preparatoria para la organización de un simposio mundial sobre la protección de las indicaciones geográficas, que tendría lugar en el último trimestre de 1999.

Marcas y Denominaciones Comunes Internacionales para Substancias Farmacéuticas (DCI)

16. A raíz de consultas recientes celebradas entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OMPI en relación con la protección de las Denominaciones Comunes Internacionales para Substancias Farmacéuticas (DCI) contra su apropiación mediante su registro en calidad de marcas, el SCT ha añadido esta cuestión a la lista de cuestiones que tiene intención de examinar. Cabe recordar que la razón de fondo por la que se asegura que no se pueden hacer valer los derechos de propiedad, incluidas las marcas, en el caso de las denominaciones comunes internacionales, es la de proteger la seguridad de los pacientes, permitiéndoles identificar una sustancia farmacéutica concreta mediante una única denominación disponible a nivel mundial. En este contexto, la OMS ha consultado a la OMPI para estudiar posibles formas de cooperación entre ambas Organizaciones con el fin de garantizar que no se haga un uso ilícito de las denominaciones comunes internacionales y que nadie se apropie de ellas mediante su registro como marcas (para mayores detalles, véase el documento SCT/1/2, párrafos 33 a 36).

17. El SCT convino en que la Oficina Internacional realizaría una encuesta entre sus Estados miembros sobre las prácticas de las oficinas de marcas en materia de examen de solicitudes para el registro de marcas y su incompatibilidad con denominaciones comunes internacionales propuestas o recomendadas. Los preparativos para la realización de esa encuesta están en curso y los resultados de dicha encuesta serán presentados al SCT en su tercera sesión.

[Fin del documento]