

OMPI



SCT/4/5

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 31 de marzo de 2000

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Cuarta sesión
Ginebra, 27 a 31 de marzo de 2000

RESUMEN DE LA PRESIDENTA

Tema 1 del Orden del día: Apertura de la sesión

1. El Sr. Shozo Uemura, Director General Adjunto, abrió la sesión y dio la bienvenida a los participantes.

Tema 2 del Orden del día: Elección de un Presidente y dos Vicepresidentes

2. Por unanimidad, el Comité Permanente eligió Presidenta a la Sra. Lynne Beresford (Estados Unidos de América), y Vicepresidentes a la Sra. Agnès Marcadé (Francia) y al Sr. Vladimir García-Huidobro (Chile). El Sr. Denis Croze (OMPI) se desempeñó como Secretario del Comité Permanente.

Tema 3 del Orden del día: Adopción del Orden del día

3. El Orden del día (documento SCT/4/1) fue adoptado sin modificaciones.

Tema 4 del Orden del día: Aprobación del informe de la tercera sesión

4. El informe de la tercera sesión (documento SCT/3/10) fue aprobado sin modificaciones.

Tema 5 del Orden del día: Proyecto de disposiciones sobre licencias de marcas (véase el documento SCT/4/2)

5. La Recomendación conjunta y las disposiciones fueron adoptadas tal como figuran en el Anexo, por consenso del SCT, con sujeción a las reservas formuladas por la India en relación con el Artículo 2.7)iii) y por la Comunidad Europea en relación con el Artículo 3. El Brasil declaró que no podía unirse al consenso por el momento en relación con el Artículo 2.7)ii) y iii), pues dependía de las instrucciones que recibiera de su capital previo examen ulterior del tema. Las Notas explicativas y los Formularios serán revisados por la Oficina Internacional y publicados en el foro electrónico para eventuales comentarios.

6. El SCT propuso que la Recomendación conjunta relativa a las licencias de marcas se presentase para su aprobación por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI en septiembre de 2000.

Tema 6 del Orden del día: Borrador preliminar del Convenio sobre competencia judicial y decisiones extranjeras en materia civil y mercantil (véase el documento SCT/4/3)

7. El SCT convino en que resultaba adecuado que los Estados miembros de la OMPI volvieran a examinar las cuestiones planteadas por ciertas disposiciones del Borrador preliminar del Convenio sobre competencia judicial y decisiones extranjeras en materia civil y mercantil, aprobado por la Comisión Especial de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, en otro foro de la OMPI que abarcara todas las esferas del derecho de propiedad intelectual, y que deberían tomar parte en esta iniciativa expertos en derecho internacional privado, así como en todos los ámbitos del derecho de la propiedad intelectual. La Oficina Internacional indicó que debería mantenerse informado al SCT de la labor de ese foro, especialmente respecto del derecho de marcas, indicaciones geográficas y dibujos y modelos industriales, y que se mantendría informado al foro de la labor correspondiente del SCT, especialmente respecto de la protección de las marcas y otros signos distintivos en Internet. Las observaciones de las delegaciones que se manifestaron sobre algunas disposiciones específicas del Borrador preliminar del Convenio figurarán en el informe de la presente sesión.

Tema 7 del Orden del día: Proyecto de disposiciones sobre la protección de las marcas y otros signos distintivos en Internet (véase el documento SCT/4/4)

8. El SCT examinó los proyectos de disposiciones que figuran en el documento SCT/4/4, y convino en que la Oficina Internacional preparase un proyecto revisado para la quinta sesión del SCT, sobre la base de los debates mantenidos.

Tema 8 del Orden del día: Labor futura

9. El SCT acordó que, en principio, su quinta sesión se celebraría del 11 al 15 de septiembre de 2000, en Ginebra y duraría cinco días completos.
10. Además, el SCT convino en que el Orden del día de la próxima reunión consistiría en los siguientes temas sustantivos:
- utilización de marcas y otros signos distintivos en Internet, incluido el tema de la competencia desleal en Internet;
 - indicaciones geográficas.

[Sigue el Anexo]

PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN CONJUNTA
RELATIVA A LAS LICENCIAS DE MARCAS

Recomendación conjunta

La Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),

Teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT),

Recomiendan que cada Estado miembro pueda considerar las disposiciones adoptadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), reunido en su cuarta sesión, como orientación relativa al tratamiento de las licencias de marcas;

Recomiendan asimismo, a cada uno de los Estados miembros de la Unión de París o de la OMPI que también sea miembro de una organización intergubernamental con competencia en el ámbito del registro de marcas, que haga notar a dicha organización las disposiciones siguientes.

Artículo 1

Expresiones abreviadas

A los efectos del presente proyecto de Disposiciones, y salvo indicación expresa en contrario:

- i) se entenderá por “Oficina” el organismo encargado del registro de las marcas por un Estado miembro;
- ii) se entenderá por “registro” el registro de una marca por una Oficina;
- iii) se entenderá por “solicitud” una solicitud de registro;
- iv) se entenderá por “marca” una marca relativa a productos (marcas de fábrica o de comercio) o a servicios (marcas de servicio) o tanto a productos como servicios;
- v) se entenderá por “titular” la persona indicada en el registro de marcas como titular del registro;
- vi) se entenderá por “Clasificación de Niza” la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, firmado en Niza el 15 de junio de 1957, en su forma revisada y modificada;
- vii) se entenderá por “licencia” una licencia para la utilización de una marca en virtud de la legislación aplicable de un Estado miembro;

[Artículo 1, continuación]

viii) se entenderá por “licenciatarario” la persona a quien el titular concede una licencia;

ix) se entenderá por “licencia exclusiva” una licencia que solamente se concede a un licenciatarario, y que excluye el uso de la marca por el titular y la concesión de licencias a cualquier otra persona por el titular;

x) se entenderá por “licencia única” una licencia que sólo se concede a un licenciatarario, y que excluye la concesión de licencias por el titular a cualquier otra persona, pero que no excluye el uso de la marca por el titular.

xi) se entenderá por “licencia no exclusiva” una licencia que no excluye el uso de la marca por el titular o la concesión de licencias por el titular a cualquier otra persona.

Artículo 2

Petición de inscripción de una licencia

1) [*Contenido de la petición de inscripción*] Cuando la legislación de un Estado miembro prevea la inscripción de una licencia ante su Oficina, ese Estado miembro podrá exigir que la petición de inscripción contenga algunas o todas las indicaciones o elementos siguientes:

- i) el nombre y la dirección del titular;
- ii) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;
- iii) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho domicilio;
- iv) el nombre y la dirección del licenciataria;
- v) cuando el licenciataria tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;
- vi) cuando el licenciataria tenga un domicilio legal, dicho domicilio;
- vii) el nombre de un Estado de que sea nacional el licenciataria, si es nacional de algún Estado, el nombre de un Estado en que el licenciataria tenga su residencia, si la tuviere, y el nombre de un Estado en que el licenciataria tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere;

[Artículo 2.1), continuación]

viii) cuando el titular o el licenciataria sea una persona jurídica, la naturaleza jurídica de esa persona jurídica y el Estado, y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado en virtud de cuya legislación se haya constituido dicha persona jurídica;

ix) el número de registro de la marca que es objeto de la licencia;

x) los nombres de los productos y/o servicios respecto de los cuales se ha concedido la licencia, agrupados según las clases de la Clasificación de Niza, estando cada grupo precedido por el número de la clase de esa Clasificación a la que pertenece ese grupo de productos o servicios y presentado en el orden de las clases de dicha Clasificación;

xi) cuando proceda, que se trata de una licencia exclusiva, una licencia no exclusiva, o una licencia única;

xii) cuando proceda, que la licencia abarca únicamente parte del territorio amparado por el registro, junto con la indicación explícita de esa parte del territorio;

xiii) la duración de la licencia;

xiv) una firma como la especificada en el párrafo 2).

[Artículo 2, continuación]

2) [*Firma*] a) Un Estado miembro aceptará la firma del titular o de su representante, vaya o no acompañada de la firma del licenciataro o de su representante.

b) Un Estado miembro también aceptará la firma del licenciataro o de su representante, aun cuando no vaya acompañada de la firma del titular o de su representante, siempre que se aporte uno de los elementos siguientes:

i) un extracto del contrato de licencia en el que se indiquen las partes y los derechos objeto de licencia, certificado por un notario público o cualquier otra autoridad pública competente como auténtico extracto del contrato;

ii) una declaración de licencia sin certificar, establecida en la forma y con el contenido prescritos en el Formulario de declaración de licencia que figura en el Anexo de las presentes Disposiciones, y firmado tanto por el titular o su representante, como por el licenciataro o su representante.

3) [*Presentación de la petición*] Por lo que respecta a los requisitos relativos a la presentación de la petición, ningún Estado miembro rechazará la petición cuando la presentación y disposición de las indicaciones y elementos de la petición correspondan a la presentación y disposición de las indicaciones y elementos del Formulario de petición que figura en el Anexo de las presentes Disposiciones.

[Artículo 2, continuación]

4) [*Idioma; traducción*] a) Un Estado miembro podrá exigir que la petición esté en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina.

b) Un Estado miembro podrá exigir que, si el documento mencionado en el párrafo 2)b)i) o ii) no está en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina, la petición vaya acompañada de una traducción certificada del documento exigido en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina.

5) [*Tasas*] Cualquier Estado miembro podrá exigir, respecto de la inscripción de una licencia, el pago de una tasa a la Oficina.

6) [*Petición única relativa a varios registros*] Una única petición será suficiente aun cuando la licencia guarde relación con más de un registro, siempre que los números de registro de todos los registros en cuestión estén indicados en la petición, el titular y el licenciatarario sean los mismos para todos los registros, y en la petición se indique el ámbito de aplicación de la licencia, indicado de conformidad con el párrafo 1)a) respecto de todos los registros.

7) [*Prohibición de otros requisitos*] Ningún Estado miembro podrá exigir el cumplimiento de requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) a 6) respecto de la inscripción de una licencia ante su Oficina. En particular, no se podrá exigir lo siguiente:

i) el suministro del certificado de registro de la marca que es objeto de la licencia;

[Artículo 2.7), continuación]

- ii) el suministro del contrato de licencia o de una traducción del mismo;
- iii) una indicación de las condiciones financieras del contrato de licencia.

8) [*Petición relativa a las solicitudes*] Los párrafos 1) a 7) se aplicarán, *mutatis mutandis*, a las peticiones de inscripción de una licencia que guarde relación con una solicitud, cuando la legislación aplicable de un Estado miembro prevea dicha inscripción.

Artículo 3

Petición de modificación o cancelación de una inscripción

El Artículo 2 se aplicará, *mutatis mutandis*, cuando la petición guarde relación con la modificación o cancelación de la inscripción de una licencia.

Artículo 4

Efectos de la no inscripción de una licencia

1) [*Validez del registro y protección de la marca*] La no inscripción de una licencia ante la Oficina o ante cualquier otra administración del Estado miembro no afectará a la validez del registro de la marca objeto de licencia, ni a la protección de dicha marca.

2) [*Ciertos derechos del licenciataria*] a) Un Estado miembro podrá no exigir la inscripción de una licencia como condición para gozar de cualquier derecho que pueda tener el licenciataria, en virtud de la legislación de ese Estado miembro, a unirse a una actuación por infracción entablada por el titular o a obtener, mediante esa actuación, compensación por los daños y perjuicios resultantes de una infracción de la marca objeto de licencia.

b) Si el apartado a) no es compatible con la legislación nacional de un Estado miembro, dicho apartado no será aplicable respecto de ese Estado miembro.

Artículo 5

Uso de una marca en nombre del titular

Se estimará que el uso de una marca por personas físicas o jurídicas distintas del titular constituye uso por el propio titular si dicho uso se efectúa con el consentimiento del titular.

Artículo 6

Indicación de la licencia

Cuando la legislación de un Estado miembro exija una indicación de que se usa la marca bajo licencia, el incumplimiento total o parcial de ese requisito no afectará a la validez del registro de la marca que es objeto de la licencia ni a la protección de dicha marca, ni tampoco a la aplicación del Artículo 5.

Notas sobre el Artículo 2

XX. Este artículo representa una lista máxima de indicaciones y elementos que puede exigir un Estado miembro en relación con una petición de inscripción de una licencia. Queda entendido que un Estado miembro, además de poder exigir que la parte peticionaria proporcione esas indicaciones y esos elementos, podrá someter la petición a un examen de forma y, si la Oficina considera que alguna de las indicaciones o elementos no pasa el examen, establecer contacto con la parte peticionaria para solicitar aclaración o modificación.

XX. *Párrafo 2.* Según lo contemplado en el Artículo 11.1)d) del TLT, la petición de inscripción de una licencia difiere en su naturaleza de la petición de inscripción de un cambio en la titularidad del registro de una marca. Por ejemplo, en algunos países se exige que todos los cotitulares firmen el acuerdo de licencia, mientras que en otros se autoriza la concesión de una marca en licencia solamente a uno de los cotitulares. Por consiguiente, a diferencia de lo dispuesto en el TLT, corresponde a la legislación aplicable de los Estados miembros determinar si todos los cotitulares deben dar su consentimiento para la inscripción de la licencia. En particular, corresponde a la legislación aplicable determinar si la firma de uno o varios cotitulares satisface de por sí el requisito de firma de la petición por “el titular”, o si es necesario que todos la firmen. De cualquier modo, si uno de los cotitulares se niega a firmar y, en virtud de la legislación aplicable, no puede aceptarse la petición, el licenciataria podrá pedir que se proceda a la inscripción en virtud del párrafo 2).

Nota sobre el Artículo 5

XX. El Artículo 5 sería aplicable con independencia de si existe o no una licencia o, de existir, de si ha sido o no inscrita.

[Fin del Anexo y del documento]