

OMPI



SCT/4/6

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 19 de septiembre 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

INFORME*

preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (en adelante denominado “el Comité Permanente” o “el SCT”) celebró su cuarta sesión en Ginebra, del 27 al 31 de marzo de 2000.
2. Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial: Alemania, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belarús, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Chile, China, Colombia, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Iraq, Irlanda, Italia, Jamaica, Japón,

* El presente informe fue aprobado en la quinta sesión del SCT. Habida cuenta de los comentarios recibidos sobre el Proyecto de informe (documento SCT/4/6 Prov. 1), se modificaron los párrafos 27, 35, 38 y 47.

Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Kuwait, Letonia, Malasia, Malta, Marruecos, Mauricio, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, República de Corea, Rumania, Seychelles, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Túnez, Uganda, Uzbekistán, Venezuela, Yemen y Zimbabwe (76). También estuvieron representadas las Comunidades Europeas en calidad de miembro del SCT.

3. Las siguientes organizaciones intergubernamentales participaron en la reunión en calidad de observador: la Oficina de Marcas del Benelux (BBM), la Organización de la Unidad Africana (OUA) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) (3).

4. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA), Asociación de Industrias de Marcas (AIM), Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación de Titulares Europeos de Marcas (MARQUES), Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Internacional para el Derecho de la Viña y el Vino (AIDV), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), Asociación Japonesa de Marcas (JTA), Asociación Japonesa de Propiedad Intelectual (JIPA), Asociación Mundial de Empresas Pequeñas y Medianas (WASME), Cámara de Comercio Internacional (CCI), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), *International Anti-Counterfeiting Coalition* (Coalición Internacional de Lucha contra las Falsificaciones) (IACC), Liga Internacional del Derecho de Competencia (LIDC), Unión de Profesionales Europeos en Propiedad Industrial (UPEPI) (18).

5. La lista de participantes figura en el Anexo I del presente Informe.

6. Los debates se basaron en los siguientes documentos elaborados por la Oficina Internacional de la OMPI: “Orden del día” (documento SCT/4/1), “Proyecto de disposiciones sobre licencias de marcas” (documento SCT/4/2), “Disposiciones del Borrador Preliminar del Convenio sobre competencia y sentencias extranjeras en materia civil y mercantil” (documento SCT/4/3) y “Proyecto de disposiciones relativas a la protección de las marcas y otros signos distintivos en Internet” (documento SCT/4/4).

7. La Secretaría tomó nota de las intervenciones y las grabó en cintas. Este informe sintetiza los debates sin por ello reflejar todas las observaciones formuladas.

DEBATE GENERAL

Tema 1 del Orden del día: Apertura de la sesión

8. 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

9. 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) ejerció la función de Secretario del Comité Permanente.

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

10. 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

11. 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)

12. El Comité Permanente examinó el documento SCT/4/2 que contiene un proyecto de disposiciones sobre licencias de marcas.

Forma de adopción

13. La Oficina Internacional declaró que las disposiciones podrían proponerse en forma de protocolo del Tratado sobre el Derecho de Marcas o incluirse en la revisión de ese tratado. En ambos casos sería necesaria una Conferencia Diplomática. Una tercera opción consistiría en presentar las disposiciones a la Asamblea de la Unión de París y a la Asamblea General de la OMPI para que las adoptaran en forma de recomendación conjunta en el siguiente período de sesiones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, en septiembre de 2000. Esto no impediría que más adelante se propusieran las disposiciones en una de las formas mencionadas.

14. Las Delegaciones de Australia, Chile, España, Francia, Kenia, Reino Unido y Rumania apoyaron la tercera opción, haciendo notar que las disposiciones podrían volverse a examinar posteriormente en el marco de una revisión a fondo del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT). Los representantes de la AIPPI, AIPLA, CCI e INTA apoyaron esta postura. Las Delegaciones del Brasil y del Japón declararon que estaban de acuerdo en principio, pero que su apoyo estaba sujeto al examen de la versión final del proyecto de disposiciones.

15. Como resultado de estos debates, el SCT decidió presentar la versión final del proyecto de disposiciones a la Asamblea de la Unión de París y a la Asamblea General de la OMPI para que las adoptaran en forma de recomendación conjunta en el siguiente período de sesiones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, en septiembre de 2000.

16. La Oficina Internacional declaró que, como consecuencia de esta decisión, tendría que sustituirse la palabra "Parte Contratante" por el término Estado miembro en el texto de las disposiciones, y el SCT acordó efectuar la sustitución.

Recomendación conjunta

17. La Oficina Internacional propuso el siguiente texto:

“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.”

18. Una delegación preguntó si era necesario referirse al TLT, puesto que muchas de las Partes Contratantes del Convenio de París o de los Estados miembros todavía no eran parte en el TLT. En respuesta a esta pregunta, la Oficina Internacional explicó que la referencia al TLT tenía por fin hacer notar la existencia de ese Tratado, sin el que difícilmente podría entenderse el proyecto de disposiciones. Otra delegación y el representante de una organización observadora apoyaron esta explicación.

19. El representante de una organización observadora sugirió que se incluyera una declaración en el sentido de que el proyecto de disposiciones establece los requisitos máximos para la inscripción de licencias de marcas. Una delegación apoyó esta propuesta, a la que se opusieron otras tres delegaciones. Estas delegaciones declararon que preferían el lenguaje propuesto por la Oficina Internacional porque era parecido al que habían adoptado las Asambleas de la OMPI cuando examinaron la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de marcas notoriamente conocidas.

20. Como resultado de estos debates, el texto de la Recomendación conjunta se adoptó en la forma propuesta por la Oficina Internacional.

Proyecto de Artículo 1: Expresiones abreviadas

21. Una delegación sugirió que se suprimiera el punto iii) que define la “solicitud”, puesto que, en virtud de su legislación nacional, no era posible la concesión de licencias respecto de una solicitud. En respuesta a esa intervención, la Presidenta señaló que ningún artículo de las disposiciones obligaba a los Estados miembros a permitir la concesión de licencias respecto de una solicitud.

22. La misma delegación propuso asimismo que se añadiera la definición del término “licenciante”, que figuraba en el Formulario Internacional Tipo N° 2. Tras el debate, en el que se señaló que se había acordado no tratar de las sublicencias y que, por tanto, el licenciante sería siempre el titular del registro, el SCT acordó suprimir el término “licenciante” del Formulario Internacional Tipo N° 2 en lugar de definirlo en el Artículo 1.
23. En respuesta a una propuesta planteada por una delegación en el sentido de definir el concepto de licencias que abarcan únicamente una parte limitada de un territorio que figura en el Artículo 2.1)a)ix), el SCT acordó aclarar la redacción de esta última disposición.
24. Otra delegación observó que las definiciones de los puntos ix) a xi) parecían poco claras y propuso suprimir las palabras “cualquier otra persona” en los puntos ix) y x), así como aclarar, en el punto xi), que se excluye la concesión de licencias por el titular a cualquier otra persona.
25. Tras el debate, el SCT acordó volver a redactar los puntos ix) a xi) y ordenarlos de la manera siguiente:

“ix) se entenderá por “licencia exclusiva” una licencia que solamente se concede a un licenciataria, 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 licenciataria, 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.”

26. El Artículo 1 se adoptó con las modificaciones mencionadas.

Proyecto de Artículo 2: Petición de inscripción/cancelación de la inscripción de una licencia

27. La Delegación del Brasil declaró que cabía la posibilidad de que el Instituto Brasileño de Propiedad Industrial tuviera un ámbito de responsabilidades más amplio que el de la mayoría de las Oficinas, puesto que era responsable del registro de licencias, la desgravación fiscal, la distribución de regalías y la detección de abusos económicos relacionados con los contratos de licencia. En consecuencia, propuso que se reflejara dicha posibilidad en las Notas. Citó, como ejemplo, la Nota 2.12 (SCP/4/2, página 12) en la que se indica que otras administraciones de las Partes Contratantes podrán exigir a las partes en un contrato de licencia que suministren otras informaciones.

28. Otra delegación respondió que la definición de “Oficina” en el punto ii) del Artículo 1 limitaba la aplicación de los requisitos de párrafo 1.a) al organismo encargado del registro de las marcas por un Estado miembro y, por tanto, no impedía la inscripción de licencias por otros organismos con distintos fines.

29. *Párrafo 1)a).* Una delegación propuso que se añadieran otros dos requisitos relacionados con el contenido de la petición de inscripción: 1) cuando el licenciataria tenga un representante, el nombre y la dirección del representante y 2) cuando el licenciataria esté obligado a tener un domicilio legal, el domicilio legal. La delegación declaró que podrían hallarse condiciones parecidas en el Artículo 11.1)f)vii) y viii) del TLT. Otras dos delegaciones apoyaron la propuesta.

30. En consecuencia, el SCT decidió introducir los dos puntos siguientes, lo que dio lugar a una nueva numeración de los anteriores puntos v) a x), y a su mención en los formularios internacionales tipo:

“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;”

31. El SCT acordó igualmente dividir el antiguo punto ix) en dos puntos, de la manera siguiente:

“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;”

32. El *párrafo 1)a)* se adoptó con esas modificaciones.

33. *Párrafo 1)b).* La Oficina Internacional presentó el párrafo haciendo notar que el proyecto de texto reflejaba el consenso aparente que se había producido al final de la última sesión, según el cual podrían firmar la petición el titular o su representante. No obstante, si la petición es firmada por el licenciataria, pero no por el titular, las Oficinas estarán facultadas para exigir que se presente junto con la petición uno de los documentos mencionados en los puntos i) a iii); el licenciataria podría elegir cualquiera de ellos. La Oficina Internacional sugirió asimismo que el texto del punto ii) se redactase de la manera siguiente: “un extracto del contrato de licencia en el que se indiquen las partes y los derechos objeto de licencia”.

34. En respuesta a la observación de una delegación de que el punto ii) se refiere por error a un “Reglamento” que no existe, la Oficina Internacional propuso sustituir la palabra “Reglamento” por las palabras “Formulario de declaración de licencia que figura en el Anexo de las presentes Disposiciones”.

35. Las Delegaciones del Brasil y la India señalaron que en sus legislaciones nacionales se exigía que el contrato de licencia se presentara junto con una petición de inscripción y que, por tanto, la disposición les planteaba algunas dificultades tal y como había sido propuesta. Varias delegaciones observaron que el proyecto de disposiciones tenía por fin simplificar la inscripción de las licencias de marcas y evitar la presentación de los contratos de licencia en su integridad, algo que se consideraba especialmente oneroso ya que estos contratos contenían a menudo información confidencial.

36. Dos delegaciones propusieron que se exigiera que la copia y el extracto del contrato mencionados en los puntos i) y ii) fueran certificados, como en el caso del Artículo 11.1)b)i) y ii) del TLT, que trata de la cesión de la titularidad. Esta propuesta fue apoyada por los representantes de dos organizaciones observadoras que señalaron que el licenciatario seguiría estando facultado para presentar el certificado de licencia sin certificar previsto en el punto iii).

37. Dos delegaciones declararon que podría mejorarse la redacción declarando expresamente que, si la petición no estaba firmada por el titular, tendría que estar firmada por el licenciatario e ir acompañada de uno de los documentos previstos en los puntos i) a iii).

38. La Delegación del Japón, apoyada por las Delegaciones de Chile y Corea y el Representante de la JPAA, declaró que, en su opinión, debería exigirse siempre el consentimiento del titular, al menos cuando la inscripción no fuera obligatoria. Esto podría evitar que el licenciatario presentara una petición de inscripción sin el consentimiento del titular. Otra delegación sugirió que se añadieran las palabras “salvo que en el contrato se declare expresamente lo contrario”. Varias delegaciones se opusieron a ambas propuestas y declararon que desconocían la existencia de una situación en la que el titular tuviera un interés legítimo en que no se inscribiera la licencia y que cualquier controversia a este respecto tendría que resolverse entre las partes. El representante de una organización observadora explicó que cabía la posibilidad de que el titular tuviera interés en impedir que el licenciatario presentara una copia íntegra del contrato de licencia. Una delegación y varias delegaciones observadoras apoyaron la propuesta de otra delegación de proteger ese interés suprimiendo el punto i), a lo que se opuso la Delegación de la India debido a que en su legislación nacional se exigía siempre la presentación de una copia del contrato de licencia. Se señaló que la redacción anterior tampoco permitiría a la Oficina exigir una copia del contrato de licencia, sino que únicamente permitiría al licenciatario presentarla junto con la petición de inscripción, tras lo cuál el SCT decidió suprimir el punto i).

39. Una delegación observó que las palabras “certificado de licencia sin certificar” utilizadas en el punto iii) resultaban contradictorias y propuso sustituir las palabras “sin certificar” por “sin autenticar”. Como varias delegaciones y representantes de organizaciones observadoras opinaron que esta redacción sería menos clara, el SCT acordó sustituir la palabra “certificado” por “declaración”, junto con las modificaciones pertinentes de los Formularios internacionales tipo.

40. Como resultado de estos debates, la Oficina Internacional sugirió cambiar la numeración de los párrafos 1.)a) y b), que pasarían a figurar como párrafos 1) y 2) e incluir, en el nuevo párrafo 1), el siguiente punto:

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

41. La Oficina Internacional sugirió igualmente que se volviera a redactar el párrafo 2) en la forma siguiente:

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

b) Un Estado miembro también aceptará la firma del licenciataria 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 licenciataria o su representante.”

42. Tras el debate, el SCT adoptó los nuevos párrafos 1) y 2) con el texto propuesto por la Oficina Internacional, a reserva de la inclusión de las palabras “incluso” antes de las palabras “aun cuando” en la introducción del nuevo párrafo 2.b).

43. *Párrafo 1)c).* Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta en el documento SCT/4/2, pero cambió de número para pasar a ser el nuevo párrafo 5) con arreglo a la propuesta de la Oficina Internacional.

44. *Párrafo 2), punto i).* No se efectuaron observaciones sobre esta disposición.

45. *Párrafo 2), punto ii).* La Delegación del Brasil declaró que, en virtud de la legislación de su país, resultaba obligatorio presentar el original del contrato de licencia junto con una traducción. Sin embargo, esa delegación declaró que estaba examinando el punto objeto de examen y tenía intención de mostrarse flexible en el debate.

46. La Delegación de Egipto lamentó que los documentos de trabajo del SCT no estuvieran disponibles y pidió que se enviara a su país el texto de la recomendación conjunta en árabe. En relación con esta disposición, declaró que en virtud de la legislación aplicable en su país, era necesario presentar una traducción del contrato de licencia en el idioma oficial aceptado por la Oficina.

47. *Párrafo 2), punto iii).* La Delegación del Brasil declaró que, en virtud de la legislación de su país, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual actuaba en representación del banco central para comprobar si un contrato de licencia preveía la cesión de regalías al exterior del país. Por lo tanto, era necesario que la Oficina estuviera al corriente de las cláusulas financieras del contrato de licencia.

48. La Delegación de la India declaró que la Oficina de su país tenía que asegurarse de que se pagase el importe estipulado del timbre fiscal por cada contrato de licencia y que, por ese motivo, tenía que estar al corriente de las cláusulas financieras del contrato de licencia.

49. A sugerencia de la Oficina Internacional, el SCT decidió basarse en el modelo de Artículo 3.7) y Artículo 11.4) del TLT, aplicando el párrafo 2) a todos los párrafos del Artículo 2, y otorgándole el número de párrafo 7). La Delegación del Brasil declaró que en ese momento no podía adherirse al consenso relativo a los puntos ii) y iii), en espera de un examen más detallado y de instrucciones procedentes de su capital. La Delegación de la India se reservó su postura en relación con el punto iii).

50. *Párrafo 3*). Una delegación declaró que una disposición por la que se exija que una Oficina deberá aceptar una petición de inscripción de una licencia cuando esta petición haya sido presentada en papel era demasiado restrictiva, especialmente con miras a los futuros avances técnicos que permitirían a las Oficinas aceptar únicamente las peticiones presentadas en forma electrónica. Por tanto, la delegación sugirió que se dejara al arbitrio del Estado miembro la elección del medio por el que había que presentarse la petición ante la Oficina, puesto que lo importante no era que la petición se presentara de una manera en particular, sino que contuviera todos los elementos del Formulario.

51. Varias delegaciones y dos representantes de organizaciones observadoras apoyaron la propuesta.

52. Dos delegaciones opinaron que deberían tenerse en consideración las necesidades de los solicitantes de todos los países y que, por tanto, las Oficinas deberían aceptar siempre las peticiones presentadas en papel.

53. La Oficina Internacional declaró que la cuestión de si las Oficinas podían pasar a aceptar únicamente las peticiones presentadas en forma electrónica y rechazar la presentación de peticiones en papel era de carácter general y podría examinarse más satisfactoriamente en el ámbito de una revisión a fondo del TLT. La Oficina Internacional propuso que esta disposición no previera un modo de presentación en particular, sino que simplemente obligara a las Oficinas a aceptar peticiones que contuvieran todos los elementos que figuran en el formulario internacional tipo. La Oficina Internacional propuso la siguiente redacción, que fue adoptada por el SCT:

“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.”

54. *Idioma, traducción*. La Delegación del Japón propuso que se incluyera en el Artículo 2 una disposición que permitiera a una Oficina exigir que [la petición y] cualquier documento adjunto estuviera[n] en un idioma aceptado por la Oficina o fuera[n] acompañado[s] de una traducción. La Delegación explicó que una disposición similar figuraba en el Artículo 11.2)b) del TLT. Esta propuesta fue apoyada por otras dos delegaciones.

55. A continuación de esa propuesta, el SCT debatió si la declaración de licencia prevista en el párrafo 2)b)ii) tendría que presentarse siempre en un idioma aceptado por la Oficina o si los usuarios podrían presentar esa declaración en su propio idioma, acompañada de una traducción. Una delegación y el representante de una organización observadora preguntaron si existía alguna razón de peso para obligar al titular a firmar la declaración de licencia en un idioma que le resulta incomprensible. Dicho requisito resultaría imposible de llevar a cabo debido a que, si la licencia abarcara varios países, el titular tendría que firmar declaraciones individuales en los idiomas oficiales de todas las Oficinas en las que tuviera que inscribirse esa licencia.

56. Como resultado de los debates, el SCT decidió que las disposiciones permitían la presentación de una traducción de la declaración de licencia. Asimismo, decidió permitir a las Oficinas que exigieran que dicha traducción fuera certificada, en el entendimiento de que las Oficinas podrían limitarse a una traducción no certificada. El SCT acordó que este último punto quedaría reflejado en las notas del Artículo 2.

57. Como resultado de los debates, el SCT adoptó el siguiente nuevo párrafo 4):

“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.”

58. *Párrafo 4)*. Tras la intervención de una delegación, que señaló que tendría que indicarse el ámbito de aplicación de la licencia respecto de todos los registros, la Oficina Internacional sugirió que se sustituyeran las palabras “vii) y xi)” por las palabras “respecto de todos los registros”, y que se numerara la disposición en forma de nuevo párrafo 6). La disposición fue adoptada con estas modificaciones.

59. *Párrafo 5)*. Tras la propuesta de una delegación, la Oficina Internacional sugirió que se añadieran al final de la disposición las palabras: “, cuando la legislación aplicable de un Estado miembro prevea dicha inscripción”, que se volvieran a numerar los párrafos mencionados en dicho párrafo y que la disposición figurara en forma de nuevo párrafo 8). El SCT adoptó la disposición con estas modificaciones.

60. *Párrafo 6)*. Dos delegaciones se mostraron a favor de extender el Artículo 2 a las peticiones de modificación de la inscripción de una licencia y no solamente a las peticiones de cancelación de la inscripción de una licencia, y propuso suprimir los corchetes de las palabras “modificación o” en el párrafo 6). A esto se opuso la delegación de las Comunidades Europeas, que explicó que el Artículo 35.4 del Reglamento de aplicación relativo al Reglamento sobre la marca europea exige que las peticiones de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia de marcas vayan acompañadas de documentos que demuestren el consentimiento de la otra parte. Como la extensión del Artículo 2 a las peticiones de modificación de una inscripción obligarían a cambiar estas disposiciones, la delegación se reservó su postura hasta celebrar nuevas consultas con su administración.

61. El representante de una delegación observadora observó que la extensión del Artículo 2 a las modificaciones tendría que quedar reflejada en el título de ese Artículo y en los Formularios tipo o que incluso podría servir de base para la creación de un nuevo Artículo que tratara de las cancelaciones y modificaciones de inscripciones. Tras esa intervención, el SCT decidió trasladar el contenido del párrafo 6) al nuevo Artículo 3, dando lugar por tanto a una nueva numeración de los Artículos siguientes y a los cambios consiguientes en el Formulario Internacional Tipo 1. El SCT adoptó el nuevo Artículo 3 que queda redactado de la manera siguiente:

*“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.”

Otras propuestas relativas al proyecto de Artículo 2

62. *Consentimiento de los cotitulares.* La Delegación del Japón propuso que se incluyera el siguiente nuevo requisito en el Artículo 2: “Cuando haya una licencia concedida por uno o varios cotitulares, pero no la totalidad, cualquier Estado miembro podrá exigir que cualquier cotitular respecto del que no haya una licencia dé su consentimiento expreso a la licencia en un documento firmado por él”. La Delegación explicó que existía un requisito similar en el Artículo 11.1)a) del TLT relacionado con el cambio de titularidad. Esta propuesta recibió el apoyo de otras dos delegaciones y del representante de una organización observadora, pero otra delegación se opuso a ella alegando que la petición de inscripción de una licencia era, por naturaleza, diferente de la petición de inscripción de un cambio de titularidad del registro de una marca. Esa delegación también señaló que un requisito de esa índole no podría proteger eficazmente a los cotitulares contra la inscripción no autorizada de acuerdos de licencia, puesto que el licenciataria estaría siempre en condiciones de presentar la petición independientemente.

63. La Oficina Internacional explicó que la cuestión de si todos los cotitulares hubiesen o no dado su consentimiento a la inscripción de la licencia incumbía a la legislación aplicable en los distintos Estados miembros porque las leyes nacionales parecían ser diferentes a este respecto; si bien ciertos países exigían que todos los cotitulares firmasen el acuerdo de licencia, otros sólo permitían que uno de los distintos cotitulares concediese la licencia de una marca registrada. Con arreglo al proyecto de texto que se estaba examinando, correspondía a la legislación nacional determinar si la firma de uno o de varios cotitulares satisfacía el requisito de que la petición estuviese firmada por “el titular”, o si las firmas de todos los cotitulares eran necesarias para que se cumpliera tal requisito.

64. Como resultado de este debate, se acordó no insertar dicho requisito y reflejar el debate en las notas sobre el Artículo 2.

65. *Pruebas.* La Delegación del Japón, apoyada por otras dos delegaciones, propuso que se permitiese a una Oficina exigir pruebas en los casos en los que pudiese haber una duda razonable sobre la veracidad de cualquier indicación contenida en la petición o en cualquier documento presentado junto con la petición. La Delegación explicó que el TLT ofrecía regularmente a las Oficinas esa posibilidad.

66. Dos delegaciones y el representante de una organización observadora se opusieron a esta propuesta alegando que el permitir que una Oficina exija pruebas adicionales podría equivaler a un examen de fondo de la petición, lo cual significaría ir más allá de lo prescrito en estas disposiciones. Asimismo se señaló que dicha disposición permitiría a una Oficina exigir pruebas aun cuando la petición fuese presentada por el titular, quien no estaba obligado a incluir ningún documento adicional.

67. Dos delegaciones y el representante de una organización observadora señalaron que las Oficinas siempre podrían someter la petición a un examen formal y, si una Oficina considerase que alguna de las indicaciones o elementos no cumplían con las condiciones fijadas por el examen, tomaría contacto con la parte peticionaria para una clarificación y/o modificación antes de proseguir los trámites relativos a la inscripción. Por esa razón, no parecía ser necesaria una disposición que permitiese a las Oficinas exigir pruebas formales.

68. Tras un breve debate, el SCT decidió no incluir una disposición sobre pruebas sino aclarar en las notas que las Oficinas podrán someter la petición a un examen formal y, si alguna de las indicaciones o elementos no reunía las condiciones fijadas por el examen, no se les impediría solicitar una clarificación. El SCT acordó redactar la Nota 2.01 en la forma siguiente:

“Este Artículo es una lista exhaustiva de indicaciones y elementos que un Estado miembro puede exigir respecto de una petición de inscripción de una licencia. Queda entendido que un Estado miembro podrá, además de exigir que la parte peticionaria suministre esas indicaciones y elementos, someter la petición a un examen desde el punto de vista de las formalidades y, si la Oficina considera que alguna de las indicaciones o elementos no reúne las condiciones estipuladas en el examen, tomará contacto con la parte peticionaria con miras a una aclaración y/o modificación”.

Proyecto de Artículo 3: Efectos de la no inscripción de una licencia

69. *Párrafo 1).* Esta disposición fue adoptada sin modificaciones.

70. *Párrafo 2).* Las Delegaciones del Brasil, Chile, Egipto, Francia, India y España declararon que, con arreglo a sus legislaciones nacionales, un acuerdo de licencia debía ser registrado para surtir efectos contra terceros y que esto era lo contrario de lo estipulado en el párrafo que se estaba examinando.

71. Una delegación, apoyada por dos organizaciones observadoras, señaló que una disposición que exija la inscripción de la licencia antes de permitir al licenciatarario obtener daños y perjuicios por infracciones relacionadas con la marca, sólo beneficiaría a los infractores de marcas. Por consiguiente, las delegaciones apoyaron firmemente el texto del Artículo 3.2) tal como se lo proponía en el documento SCT/4/2.

72. Varias otras delegaciones y representantes de organizaciones observadoras, al reconocer las dificultades de ciertos países cuya legislación nacional era incompatible con dicha disposición, sugirieron, como solución de compromiso, que se dejase lo sustancial de la disposición en el proyecto de texto, pero que su cumplimiento fuese facultativo para los Estados miembros.

73. Como resultado de este debate, el SCT acordó mantener la redacción actual del párrafo 2) como párrafo 2)a) y añadir el siguiente nuevo párrafo 2)b):

“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”.

74. El representante de una organización observadora señaló que esta nueva redacción seguiría teniendo un efecto fundamental puesto que instaba a los Estados miembros a interpretar su legislación de manera que se ajustase a lo estipulado en el apartado a).

75. El SCT adoptó el Artículo con estas modificaciones.

Proyecto de Artículo 4: Uso de una marca en nombre del titular

76. *Párrafo 1).* La Delegación de Australia declaró que, si bien no se oponía a la idea expresada en esta disposición, los Estados miembros tendrían que ser conscientes de que iba más allá del Acuerdo sobre los ADPIC en el sentido de que exigía a los Estados miembros reconocer cada uso con el consentimiento del titular como uso que podría mantener un registro de la marca, mientras que, en virtud del Artículo 19.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados miembros podían exigir que ese uso fuese “sujeto al control del titular”. La Delegación explicó que el proyecto de Artículo 4 exigiría una modificación de la legislación de Australia y que por consiguiente no podía comprometer al Gobierno de Australia o a su legislatura a cumplir con esa disposición. No obstante, la Delegación apoyaba la disposición como una indicación de la dirección que seguiría la evolución del derecho internacional de marcas.

77. Dos delegaciones y el representante de una organización observadora expresaron preocupación en relación con la referencia al “consentimiento tácito” en la Nota 4.03 debido a que esas palabras pudiesen interpretarse en forma demasiado amplia. Como resultado de ello, el SCT decidió suprimir las palabras “ya sea expresa como tácitamente” de la Nota 4.03.

78. Una delegación propuso que se clarificase en las notas que el Artículo 4 sólo se aplicaba cuando el uso de la marca por un tercero beneficiara al titular; la disposición no debía entenderse en el sentido de que hiciera automáticamente responsable al titular de las infracciones de la marca cometidas por terceros. El representante de una organización observadora sugirió que se dijera explícitamente en las notas que la disposición era aplicable únicamente “en el contexto de la adquisición o mantenimiento de los derechos del titular”.

79. Después de un breve debate, el Artículo 4.1) fue adoptado en la forma propuesta en el documento SCT/4/2.

80. *Párrafo 2).* Varias delegaciones señalaron que el párrafo 2) podría interpretarse en el sentido de que exigía a los Estados miembros que considerasen las licencias no escritas como válidas, mientras que, en virtud de su legislación nacional, las licencias escritas debían figurar por escrito para ser válidas.

81. Como consecuencia de una sugerencia formulada por el representante de una organización observadora, quien señaló que la disposición simplemente servía para ilustrar el principio general expresado en el párrafo 1) sin añadir ningún elemento de fondo, el SCT decidió transferir el párrafo 2) a las Notas, utilizando el siguiente lenguaje:

“El Artículo 5 se aplicaría independientemente de que exista o no una licencia o, si existiese la licencia, independientemente de que ésta esté o no registrada”.

Proyecto de Artículo 5: Indicación de la licencia

82. El SCT adoptó la disposición tal como figuraba en el documento SCT/4/2, con sujeción a la consiguiente modificación del “Artículo 4.1)” por “Artículo 4”.

Formularios internacionales tipo

83. *Formulario Internacional Tipo N° 1.* El representante de una organización observadora señaló que el formulario tendría que modificarse a fin de abarcar peticiones de modificación de una inscripción.

84. Una delegación propuso que, en el punto 3, se previera un espacio para detalles relativos al representante del licenciante y, que en el punto 5, se hiciera referencia únicamente al representante del licenciataro.

85. Una delegación propuso que se previera espacio adicional en el punto 9 para las licencias concedidas por un período de tiempo ilimitado. El representante de una organización observadora preguntó cómo podría aplicarse ese punto a las licencias que, aunque fuesen concedidas por un período de tiempo limitado, se renovasen automáticamente después de terminado ese período. El representante de otra organización observadora señaló que, en ese caso, las partes tendrían que informar a la Oficina acerca de la renovación.

86. Otra delegación propuso que se suprimiera la palabra “solicitante” del punto 10 puesto que se refería a la parte peticionaria más bien que al solicitante del registro de una marca, tal como constaba en la definición de “solicitud” del proyecto de Artículo 1.iii).

87. *Formulario Internacional Tipo N° 2.* Una delegación propuso que se añadiera espacio para la indicación del domicilio legal de las partes.

88. En conclusión, el Presidente declaró que el SCT había adoptado las Disposiciones relativas a las licencias de marcas (adjuntas como Anexo 2) y que había decidido recomendar estas disposiciones a la Asamblea de la Unión de París y a la Asamblea General de la OMPI para su adopción como una Recomendación conjunta en las próximas reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, de septiembre de 2000. Se acordó que la Oficina Internacional publicaría en el Foro Electrónico la nueva versión de los formularios internacionales tipo y de las Notas sobre las disposiciones.

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

89. La Oficina Internacional introdujo el documento SCT/4/3 declarando que su objeto era simplemente llamar la atención de las delegaciones y de sus gobiernos sobre ciertas disposiciones del Borrador preliminar del Convenio sobre competencia y sentencias extranjeras en materia civil y mercantil (Borrador preliminar del Convenio) de la Comisión Especial de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, que eran pertinentes para los derechos de propiedad intelectual.

90. La Oficina Internacional también informó de que recientemente había recibido dos peticiones para examinar esta cuestión desde un punto de vista amplio y no limitado al derecho de marcas. Como resultado de estas peticiones, se había llegado a la conclusión de que el tema podría abordarse en un foro de la OMPI que pudiese examinar todos los derechos de propiedad intelectual. La Oficina Internacional notificó que mantendría informado al SCT de la evolución ulterior de esta cuestión, incluida la labor realizada en cualquier otro foro dentro de la OMPI que pudiese abordar estas cuestiones.

91. (91) Por consiguiente, el Presidente hizo observar que el SCT debía ocuparse de dos cuestiones: 1) ver si las cuestiones planteadas en el Borrador preliminar del Convenio las debía examinar un comité distinto del SCT que abordase todos los tipos de propiedad intelectual, y 2) ver si las distintas delegaciones deseaban formular comentarios sobre disposiciones específicas del Borrador preliminar del Convenio.

Examen de cuestiones sobre derecho internacional privado en el marco de la OMPI

92. La Delegación del Reino Unido declaró que, si bien su Gobierno no había terminado sus consultas con respecto al Borrador preliminar del Convenio, algunos de los comentarios recibidos hasta la fecha demostraban que se planteaba la cuestión de si las marcas debían tratarse en forma diferente de las patentes o el derecho de autor. La Delegación también hizo observar que se debería examinar toda la serie de derechos de propiedad intelectual al mismo tiempo y que los delegados que participasen en un comité amplio aprovecharían de la experiencia adquirida en sus respectivas capitales más fácilmente que los delegados del SCT. La Delegación recomendó que se examinase el Borrador preliminar del Convenio en relación con otros instrumentos que abarcasen la jurisdicción en cuestiones de propiedad intelectual, tales como los acuerdos regionales.

93. Dos delegaciones y tres representantes de organizaciones observadoras apoyaron las propuestas de la Delegación del Reino Unido y declararon que todos los derechos de propiedad intelectual debían examinarse juntos, de preferencia bajo la égida de la OMPI. Las delegaciones propusieron que esas cuestiones fuesen examinadas por expertos en derecho internacional privado, así como en derecho sobre propiedad intelectual y que se estableciese una coordinación estrecha entre la OMPI y la Conferencia de La Haya.

94. La Delegación del Japón declaró que resultaría apropiado para la OMPI, en su calidad de organismo especializado en el campo del derecho de la propiedad intelectual, emprender un examen amplio y equilibrado de la legislación internacional privada en relación con todos los tipos de propiedad intelectual, tales como las patentes, los dibujos y modelos industriales, las marcas, el derecho de autor y los derechos conexos, los secretos comerciales y la competencia desleal. La Delegación también declaró que, en la medida en que las cuestiones estrechamente relacionadas de jurisdicción y elección del derecho eran de las primeras que se planteaban en cualquier conflicto internacional o transnacional relacionado con los derechos de propiedad intelectual, resultaba apropiado abordar ambas cuestiones juntas. La Delegación recomendó que, en vista de la complejidad de estas dos cuestiones, se invitase a las organizaciones a participar con los expertos adecuados.

95. Dos delegaciones y los representantes de dos organizaciones observadoras, si bien estaban de acuerdo en que las cuestiones debían debatirse por expertos en derecho internacional privado y en derecho de propiedad intelectual, pidieron que, en primer lugar, se

dedicase tiempo a los debates a nivel nacional puesto que estas cuestiones eran complejas y exigían un análisis detallado desde el punto de vista de la observancia y el comercio electrónico, y a fin de que la comunidad de la propiedad intelectual pudiese llegar a un consenso a nivel nacional. El representante de una organización observadora declaró que el aspecto más importante y práctico de la cuestión era el del cumplimiento de las sentencias una vez que los tribunales hubiesen dictaminado que se habían violado ciertos derechos, y expresó la esperanza de que el sector relacionado con el cumplimiento de los derechos también estuviese representado.

96. Los representantes de dos organizaciones observadoras estuvieron de acuerdo en que estas cuestiones debían examinarse en otro foro distinto del SCT, pero recalcaron que ese otro Comité no debía descuidar las cuestiones relacionadas con las marcas. Añadieron que el SCT debía mantener informado al foro más amplio acerca de sus continuas deliberaciones sobre el uso de marcas en Internet, tema que planteaba ciertos problemas relacionados con la competencia sobre actos de infracción de marcas, que eran específicos de las marcas y que no estaban amparados por el Borrador preliminar del Convenio.

97. El Presidente observó que había consenso en el SCT en el sentido de que sería conveniente estudiar la cuestión en otro foro dentro de la OMPI que contase con expertos en todos los derechos de propiedad intelectual, así como en derecho internacional privado, pero que se tendría que mantener al SCT informado de la labor realizada en dicho foro.

Comentarios sobre disposiciones específicas del Borrador preliminar del Convenio

98. *Artículo 10.* La Delegación del Japón declaró que la disposición sobre competencia específica (Artículo 10) merecía un examen detenido en los procedimientos relacionados con los derechos de propiedad intelectual, especialmente en vista de la propuesta de aplicar la competencia exclusiva en virtud del Artículo 12.4) a las actuaciones por infracción. La Delegación también expresó su desacuerdo con las conclusiones a las que había llegado la Oficina Internacional respecto de los párrafos 7 y 8 del documento SCT/4/3. Utilizando el ejemplo de las compras en Internet, la Delegación estimó que la limitación del “daño previsible” del Artículo 10 reduciría un poco la incertidumbre en la elección de la en qué jurisdicciones podría entablarse la demanda. La Delegación también declaró que, al abordar las cuestiones de procedimiento en cuanto a la elección del foro y del derecho aplicable, así como la cuestión fundamental de la responsabilidad, se debería tener en cuenta el efecto de un descargo de responsabilidad en la elección de la jurisdicción en la que un vendedor esté dispuesto a suministrar productos o servicios. La Delegación también declaró que, dada la incertidumbre en cuanto al lugar del daño como base para la jurisdicción, tendrían que celebrarse debates ulteriores en relación con el lugar en que surgiese el daño, el lugar en que ocurriese el acto perjudicial, el lugar donde se cargase la información y el lugar donde estuviese situado el servidor de la Web.

99. *Artículo 12.* La Delegación del Japón declaró que su Gobierno aún no tenía una posición definida sobre el Artículo 12 que no fuese la de estimar que la disposición merecía un estudio detenido desde el punto de vista de los derechos de propiedad intelectual, y reservó su posición sobre esta cuestión.

100. El Representante de la AIPPI hizo observar que, si los casos de infracción se sometiesen a una jurisdicción exclusiva, ello impediría a un tribunal único resolver varios casos de

infracción que hubiesen resultado del uso de una marca registrada en varios países. Ese efecto sería particularmente problemático en el caso de las marcas. No obstante, si las actuaciones por infracción no estuviesen sujetas a una jurisdicción exclusiva, un tribunal podría, en un caso de infracción, estar en condiciones de decidir sobre la validez del derecho supuestamente infringido con efecto entre las partes.

101. La Delegación de Alemania expresó preocupación por las palabras utilizadas en el párrafo 4 del Artículo 12 y por la introducción de una competencia exclusiva sobre actuaciones por infracción.

Tema 7 del Orden del día: Proyecto de disposiciones sobre la protección de marcas y otros signos distintivos en Internet

102. El SCT examinó el Proyecto de disposiciones sobre la protección de las marcas y otros signos distintivos en Internet, que figura en el documento SCT/4/4.

103. Varias delegaciones manifestaron su apoyo a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros signos distintivos en Internet, aunque algunas dejaron constancia de su preocupación por lo que respecta a las disposiciones relativas a las excepciones a la responsabilidad. Dos delegaciones pusieron de relieve la importancia de llegar a un equilibrio entre los intereses de los titulares de derechos con miras a una protección eficaz de los mismos, y los intereses de los que desean utilizar signos en Internet, en particular, las pequeñas empresas, sin estar sometidos a presiones excesivas y evitar el riesgos de verse involucrados en litigios en múltiples jurisdicciones.

104. Tres delegaciones apuntaron a procedimientos alternativos para la solución de controversias como posible medio de solucionar los conflictos en materia de marcas en Internet.

Proyecto de Artículo 1. Definiciones

105. Por lo que respecta a lo que implican los términos “marcas y otros signos distintivos”, una delegación, apoyada por otra delegación, subrayó que el concepto de “signos distintivos” no era claro y que los conflictos entre los diferentes tipos de derechos planteaba una serie de complejos problemas por resolver. A este respecto, la delegación propuso limitar el campo de aplicación de las disposiciones a la protección de marcas registradas y de marcas no registradas notoriamente conocidas. A esa propuesta se opusieron una serie de delegaciones y el representante de una organización observadora, que estaban a favor de no limitar por anticipado el alcance del debate.

106. Los representantes de dos organizaciones observadoras señalaron que la noción de “signos distintivos” quedaba clara si se hacía referencia a los “derechos de propiedad industrial en los signos distintivos”. Por otro lado, un representante estimó que el título debía ser “La protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial signos distintivos en relación con el uso de signos en Internet”. Una delegación expresó su desacuerdo en cuanto al uso de la expresión “signos distintivos” haciendo constar que la legislación de su país protegía no sólo los signos ya distintivos sino también signos que fueran susceptibles de ser distintivos.

107. Tras una propuesta formulada por la Presidenta, el SCT decidió no limitar el debate sino examinar, respecto de cada disposición individual, en qué medida era necesario limitar el campo de aplicación a las marcas registradas y las marcas no registradas notoriamente conocidas.

Proyecto de Artículo 2. Alcance de las presentes disposiciones

108. Una delegación propuso que se aclarara que las disposiciones no sólo se aplicaban al uso visible de signos en un sitio Web sino al uso relacionado con el contenido y los servicios digitales distribuidos directamente por Internet.

109. Una delegación se remitió a la Nota 2.02 en la que se establece que en algunos casos, las presentes disposiciones provisionales “reivindican la prioridad con respecto a las leyes nacionales y regionales”. La delegación pidió que se especificara cuál sería la naturaleza jurídica de las disposiciones. A ese respecto, la Oficina Internacional dijo que incumbía al SCT tomar una decisión acerca de esa cuestión y que una de las posibles opciones podría ser adoptar las disposiciones a título de recomendación conjunta. En ese caso, era evidente que las disposiciones no podían reivindicar la prioridad jurídica con respecto a las leyes nacionales. Una delegación se pronunció a favor de adoptar las disposiciones en esa forma, al tiempo que otra delegación dijo que era preferible determinar primero el campo de aplicación y el contenido exactos de las disposiciones antes de tomar una decisión sobre la naturaleza jurídica de las mismas.

110. *Párrafo 1*). Una delegación, apoyada por otra delegación, dijo que no entendía en qué medida podían aplicarse las disposiciones “además de las leyes vigentes” y que esa formulación podía plantear problemas particulares para los países que hubiesen adoptado un enfoque dualista en el derecho internacional público. Otra delegación propuso que se reemplazara “además de las leyes vigentes” por “sin perjuicio de las legislaciones nacionales”. El representante de una organización observadora propuso referirse a los principios en tanto que “disposiciones mínimas recomendadas” o “directrices”.

111. La Oficina Internacional explicó que el párrafo 1) tenía por objetivo indicar que las disposiciones no eran suficientes por sí mismas, antes bien, complementaban las leyes nacionales y regionales vigentes.

112. *Párrafo 2*). Una delegación y el representante de una organización observadora propusieron que se alinearan los párrafos 1) y 2) haciendo referencia, en el párrafo 2) al “uso de signos en Internet” y no al “uso de marcas y otros signos distintivos en Internet”.

113. Dos delegaciones propusieron que se modificara el orden de los dos párrafos del Artículo 2 habida cuenta de que en el párrafo 2) parecía figurar el principio general.

114. Otra delegación dijo que el Artículo 2 no parecía necesario. Dijo también que era necesario aclarar la relación entre los párrafos 1) y 2) de ese Artículo puesto que el párrafo 1) parecía ser aplicable en virtud de las leyes nacionales en cualquier caso mientras que el párrafo 2) parecía establecer una norma en cuya virtud las disposiciones sólo serían aplicables en la medida en que fueran coherentes con la legislación nacional. A su vez, otra delegación sugirió que se suprimiera el párrafo 2).

Proyecto de Artículo 3. Uso de un signo en Internet en un Estado miembro

115. Una delegación propuso que se invirtieran los párrafos de ese Artículo. Otra delegación propuso la combinación de los dos párrafos.

116. La Delegación de Australia dijo que estaba conforme con los principios implícitos en los Artículos 3 y 4 pero manifestó su preocupación en cuanto a la posibilidad de que la introducción de nuevos conceptos como el de “efecto comercial” planteara problemas, en particular, por lo que respecta a la relación entre ese concepto y los principios de infracción.

117. La Delegación de Alemania, respaldada por otras dos delegaciones, manifestó su preocupación ante a las palabras “efecto comercial que ese uso ha producido” por cuanto podrían interpretarse en el sentido de que ya hubiesen tenido lugar operaciones comerciales. La Delegación propuso que se aclarara que un efecto comercial también podía producirse como resultado de actos preparatorios, por ejemplo, desplazando el contenido del Artículo 4.m) al nuevo Artículo 3.3) que podría formularse para que dijera: “Se entenderá que el uso de un signo en Internet ha producido un efecto comercial en un Estado miembro si el usuario está tomando o ha tomado importantes medidas para llevar a cabo operaciones comerciales en ese Estado miembro”.

118. A ese respecto, la Oficina Internacional manifestó su acuerdo de principio pero observó que un efecto comercial podía producirse en un Estado miembro aun cuando no se hubieran emprendido planes de preparación para realizar operaciones comerciales en ese Estado. Dijo además, que se esforzaría por encontrar un lugar más prominente para exponer el contenido básico del Artículo 4.m), en el Artículo 3 o al principio del Artículo 4, sin limitar el concepto de “efecto comercial”.

119. En el debate que siguió, algunas delegaciones propusieron que se sustituyeran las palabras “ha producido un efecto comercial” por las palabras “tiene un efecto comercial” o las palabras “tendría como resultado un efecto comercial” o “implica un efecto comercial”. La propuesta formulada por el representante de una organización observadora de utilizar las palabras expresión “ha producido o es probable que produzca un efecto comercial” fue impugnada por una delegación que alegó que siempre tendría que exigirse un efecto comercial incluso si ese efecto se había producido como resultado de actividades preparatorias.

120. La propuesta de dos delegaciones de definir el concepto de “efecto comercial” en el Artículo 1 fue objeto de oposición por parte de otra delegación y del representante de una organización observadora que señalaron que realmente no parecía posible definir ese concepto sin limitarlo indebidamente y que la atención debía centrarse más bien en la determinación de factores en los que pudieran apoyarse los tribunales para establecer, caso por caso, si se había producido de hecho un efecto comercial.

121. Una delegación, apoyada por el representante de una organización observadora, propuso limitar la aplicación de las disposiciones a los derechos sobre signos que sólo son objeto de protección en un contexto comercial. Por otro lado, la delegación observó que los nombres individuales, por ejemplo, también eran objeto de protección en contextos no comerciales. Por consiguiente, el principio de “efecto comercial” podía interpretarse en el sentido de limitar la protección que se puede conceder a esos derechos. A ese respecto, la Oficina

Internacional afirmó que la cuestión podía aclararse haciendo referencia a los “derechos de propiedad industrial en los signos distintivos”.

122. El representante de una organización observadora propuso que se suprimiera la palabra “comercial” habida cuenta de que varios de los factores enumerados en el Artículo 4 serían también pertinentes en un contexto no comercial. Esa propuesta fue impugnada por dos delegaciones y el representante de una organización observadora.

Proyecto de Artículo 4. Factores de determinación del efecto comercial

123. Una delegación propuso que se enumeraran los distintos factores por orden de importancia. Otra delegación observó que la importancia de los distintos factores era una cuestión de enfoque: mientras que algunos factores inducían a determinar que se había producido un efecto comercial, otros podían utilizarse de forma opuesta para demostrar que no se había producido efecto comercial alguno. Tres delegaciones observaron la falta de claridad en cuanto a la importancia de algunos factores, como los mencionados en los puntos b) y k) y dijeron que quizás sería preferible ceñir la lista a los factores que estuvieran claros. Otra delegación puso de relieve la importancia del punto b y se manifestó a favor de su retención en la lista.

124. Una delegación subrayó que el punto c) hacía referencia al concepto de “descargos de responsabilidad” y apuntó a la eventual necesidad de definir claramente la relación entre ese factor y otras disposiciones que, como el Artículo 11.2), también aludían a ese concepto.

125. Por lo que respecta al punto i), una delegación propuso que se especificara que al decir “en ese Estado miembro en concreto otras actividades comerciales no realizadas a través de Internet” sólo se aludía a aquellas que sí guardan relación con las actividades realizadas a través de Internet.

126. Otra delegación propuso limitar el ámbito de aplicación del punto m) a las actividades comerciales en relación con bienes o servicios idénticos o similares.

127. La Oficina Internacional propuso que, a efectos de claridad, se agruparan los factores en categorías.

Proyecto de Artículo 5. Uso para determinar la adquisición y el mantenimiento de los derechos

128. Dos delegaciones y el representante de una organización observadora expresaron su acuerdo con el proyecto en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 6. Consideración del uso en Internet como infracción de los derechos protegidos en un Estado miembro

129. No se formularon observaciones en relación con esta disposición.

Proyecto de Artículo 7. Nuevas formas de uso que la tecnología haya posibilitado

130. Una delegación preguntó si era necesaria esa disposición, puesto que el Artículo 2 parecía expresar la misma idea con diferentes palabras. A ese respecto, la Oficina Internacional dijo que el Artículo 7 tenía por objetivo abarcar formas singulares de uso en Internet.

131. Alguien propuso que se añadieran las palabras “en virtud de su legislación nacional”.

Proyecto de Artículo 8: Excepciones a la responsabilidad

132. *Párrafo 1).* Varias delegaciones estimaron que este párrafo abordaba problemas no específicamente relacionados con Internet sino cuestiones jurídicas generales que debían ser prerrogativa de las legislaciones nacionales o regionales aplicables. Por consiguiente, dos delegaciones propusieron que se suprimiera ese párrafo. Algunas delegaciones estimaron, además, que la excepción mencionada en el punto i) iba quizás demasiado lejos al eximir de responsabilidad un uso no comercial, aun cuando ese uso hubiera producido un efecto comercial.

133. Otra delegación alegó que merecía la pena llevar adelante el objetivo del párrafo 1), como figura en las Notas, por estimar que podía aportar cierta seguridad jurídica, particularmente importante para las pequeñas empresas que querían realizar operaciones comerciales en Internet. La delegación dijo, además, que sería necesario aclarar en la Nota que la disposición partía de la base de que la marca se había utilizado de buena fe.

134. La Oficina Internacional explicó que esta disposición estipulaba una excepción a la responsabilidad y no una excepción a la infracción y que podía referirse a un tipo de actividad en Internet que formara parte de lo que se considerasen excepciones en el país de origen del usuario, pero no en otro país. La Oficina Internacional señaló asimismo que el objetivo de las disposiciones era aclarar las iniciativas que podían emprenderse para evitar ser objeto de acciones judiciales en una jurisdicción en la que no se tuviera intención de realizar operaciones comerciales o de producir un efecto comercial.

135. El representante de una organización observadora puso de relieve que las excepciones estipuladas en los puntos ii) a iv) contribuirían a destacar la importancia de la aplicación de la legislación nacional, en particular, por lo que respecta al uso en Internet.

136. *Párrafo 2).* En su forma actual, el texto fue objeto de aprobación en términos generales por una delegación y el representante de una organización observadora, pero suscitó la disconformidad de una serie de delegaciones así como de los representantes de dos organizaciones observadoras. Esas delegaciones adujeron que las partes interesadas en sus países se habían opuesto a una exención general de responsabilidad. A ese respecto propusieron optar por la coexistencia haciendo hincapié en los remedios, a saber: el hecho de que un “infractor” sea titular de un registro válido en un lugar del mundo podía tenerse en cuenta en tanto que circunstancia atenuante. Las delegaciones dijeron también que la mediación o el arbitraje podían ser útiles en los casos de conflicto entre titulares de derechos legítimos. El representante de una organización observadora manifestó que si se establecía que la coexistencia era una exención general de responsabilidad, no habría forma de impedir perjuicios que pudieran resultar de la infracción de un derecho conflictivo.

137. Una delegación declaró que, en su opinión, el párrafo 8.2) no abordaba todos los aspectos de la coexistencia de derechos. Dijo además que no estaba a favor de un sistema que obligara a las pequeñas empresas a efectuar búsquedas en todos los registros del mundo y que debería mantenerse un equilibrio de poder entre las partes a pesar de las diferencias que podría haber, por ejemplo, entre los recursos de unas y otras y el costo de las medidas necesarias para velar por el cumplimiento de la ley en una jurisdicción determinada. La delegación concluyó diciendo que pensaba que era posible llegar a una solución y reconoció que parte de la misma podía ser determinar una forma de arbitraje y establecer directrices por lo que respecta a los remedios.

138. Otras delegaciones expresaron dudas en cuanto a la viabilidad de procedimientos de arbitraje o mediación en casos de conflicto entre titulares de derechos legítimos. Señalaron, asimismo, que no podía obligarse a las partes a someterse a esos procedimientos y que esos procedimientos no podían reemplazar los procedimientos judiciales.

139. Una delegación puso de relieve la necesidad de dar con un enfoque bien equilibrado que tuviera en cuenta los intereses de los titulares de derechos y de las empresas comerciales que realizan operaciones por medios electrónicos. La delegación propuso, además, que se aclararan dos cuestiones estrechamente relacionadas, a saber: 1) en qué países tenía intención el usuario de utilizar su signo y 2) determinar si la confusión, en particular la dilución, era o no resultado de ese uso. En este contexto, cabía examinar tres posibles factores: 1) determinar si el titular de derechos podía exigir al usuario del signo que utilizara determinadas indicaciones a fin de evitar toda confusión; 2) determinar si un descargo de responsabilidad, y las medidas necesarias para introducirlo, podían impedir que se produjera un efecto comercial o si, por lo menos, podía eximir de responsabilidad al usuario, así como cuál sería el mejor enfoque; y, 3) determinar si el usuario podía ser objeto de exención de responsabilidad si tomaba las medidas apropiadas tras recibir notificación del conflicto. El objetivo debía ser establecer una lista de factores que no fueran demasiado gravosos y que tuvieran debidamente en cuenta los intereses de los titulares de derechos sin menoscabar la expansión de las transacciones comerciales por medios electrónicos.

140. En términos generales, ese punto de vista fue objeto de apoyo por parte de otra delegación y del representante de una organización observadora. La delegación puso en tela de juicio la necesidad de un principio general de coexistencia y dijo que, en su opinión, los casos problemáticos podían resolverse eximiendo a los usuarios de buena fe de responsabilidad hasta el momento en que se les haya notificado el derecho conflictivo. De ese modo, ninguna empresa se vería obligada a emprender una búsqueda mundial de derechos conflictivos antes de utilizar un signo en Internet. Ahora bien, una vez que se hubiera informado al usuario sobre un derecho conflictivo, éste debería tomar las debidas medidas para evitar que se produzca un efecto comercial en el país en el que exista el derecho conflictivo. La delegación propuso que se examinara la cuestión de las medidas que razonablemente podían tomarse en esos casos sin que ello resultara en una presión excesiva para los usuarios de Internet.

141. Se formularon otras observaciones acerca de varias cuestiones, a saber: el representante de una organización observadora propuso que se cambiara el título del Artículo por el de “coexistencia de signos”. Otra delegación propuso que se tuviera en cuenta el carácter especial de los derechos de marca. Otra delegación señaló que los puntos ii) y iii) parecían imponer fuertes presiones a los usuarios de Internet. La delegación estimó que era necesario

aclarar el concepto implícito en esos puntos. Del enunciado actual, no se deducía claramente si las indicaciones exigidas en los puntos ii) y iii) tenían por objetivo limitar el mercado destinatario o impedir toda confusión. Ese punto de vista fue objeto de apoyo en términos generales por parte de dos representantes de organizaciones observadoras que pusieron en tela de juicio la viabilidad de utilizar signos como “™”, como se propone en el punto ii), puesto que ese signo tenía diferentes significados en varias jurisdicciones, en comparación con “®”, cuyo uso es universalmente reconocido.

142. En cuanto a las variantes que se proponen en el punto i), una delegación y el representante de una organización observadora se pronunciaron a favor de la Variante A precisando, sin embargo, que era necesario aclarar el significado de “medidas razonables”. El representante de otra organización observadora manifestó su desacuerdo por lo que respecta a las dos variantes e hizo constar que la Variante A podría incluso poner en entredicho la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de marcas notoriamente conocidas, y que la Variante B suponía una presión injustificadamente excesiva para los usuarios de Internet.

Proyecto de Artículo 9. Mala fe

143. *Párrafo 1).* No se formularon observaciones sobre esta disposición.

144. *Párrafo 2), punto i).* Una delegación, apoyada por otra delegación, insistió en la importancia del alcance de esta disposición y observó que, por norma general no debía considerarse que el usuario de un signo tenía “razón para conocer” el derecho conflictivo cuando ese derecho se había publicado en alguna parte del mundo. El representante de una organización observadora propuso que se aclarara que el conocimiento por sí mismo no podía considerarse una base suficiente para determinar la mala fe.

145. *Párrafo 2), punto ii).* El representante de una organización observadora propuso que se añadieran las palabras “o menoscabara injustificadamente” tras las palabras “se beneficiase injustamente de”.

Proyecto de Artículo 10. Adaptación de los recursos para proteger las marcas y otros signos distintivos en Internet

146. No se formularon observaciones sobre esta disposición.

Proyecto de Artículo 11. Recursos acordes con el uso en un Estado miembro

147. Una delegación expresó su acuerdo con la disposición en su forma actual y solicitó si era posible incluir el contenido de la Nota 11.02 en el texto mismo de la disposición puesto que eso podría ser una solución en los casos de conflicto sobre derechos legítimos. El representante de una organización observadora propuso que se añadieran en el párrafo 2) las palabras “en Internet” después de “uso simultáneo”.

Proyecto de Artículo 12. Requerimientos judiciales de validez mundial

148. *Párrafo 1*). No se formularon observaciones sobre esta disposición.

149. *Párrafo 2*). Dos delegaciones declararon que en su opinión, los requerimientos judiciales de validez mundial iban demasiado lejos. Una delegación observó que la determinación de mala fe en un país no debía suponer automáticamente la pérdida de derechos que el usuario podría tener en otros países. Otra delegación subrayó que el concepto de mala fe abordado en el Artículo 12 difería del concepto al que alude el Artículo 8 y propuso que se incluyeran condiciones adicionales en el Artículo 12. Otra delegación y los representantes de dos organizaciones observadoras pusieron de relieve la necesidad de requerimientos judiciales de validez mundial en los casos de mala fe y señalaron que un requerimiento judicial para impedir cualquier uso en Internet tendría necesariamente un efecto mundial.

150. Tras esas intervenciones, el SCT se preguntó hasta qué punto era posible concebir requerimientos judiciales que tuvieran un alcance menor al de un requerimiento mundial. En el curso del debate, los participantes se refirieron a los requerimientos judiciales que obligaban al usuario a incluir un descargo de responsabilidad en el sitio Web en determinados países, a diseñar el sitio Web de forma que se dirigiera específicamente a los clientes de un país determinado, a añadir indicaciones para evitar confusiones (análogamente a los casos de conflictos entre nombres homónimos) o a oponerse a la distribución en determinados países. Por lo que respecta a la última opción mencionada, se señaló que no era fácil para los usuarios que ofrecen bienes o servicios digitales determinar con certeza en qué país se ubican sus clientes. En esos casos, podría considerarse suficiente que los usuarios determinaran la ubicación de sus clientes en función de la dirección de cobro tal como figura en su tarjeta de crédito.

151. La Oficina Internacional observó que, en el ámbito de los remedios, podía ser necesario establecer una distinción entre los casos en los que el usuario no tiene derecho a utilizar el signo, los casos en los que tiene derecho a utilizar un signo y los casos en los que el usuario utiliza el signo de mala fe. Por lo que respecta al alcance de los requerimientos judiciales, la Oficina propuso que se estableciera una distinción entre las limitaciones y las prohibiciones de uso. Debería precisarse, además, que sólo las prohibiciones tendrían efecto mundial. La Oficina Internacional subrayó la eventual necesidad de ampliar la lista de ejemplos que figuran en el párrafo 2).

152. Para concluir, el SCT convino en que, sobre la base de estos debates, la Oficina Internacional sometería un proyecto revisado de las disposiciones a estudio de la quinta sesión del SCT.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

Tema 8 del Orden del día: Labor futura

153. El SCT convino en establecer a título provisional la fecha de su quinta sesión, a saber del 11 al 15 de septiembre de 2000 en Ginebra, es decir, cinco días completos de reunión.

154. Además, el SCT convino en que en el Orden del día de la próxima reunión se abarcarían las siguientes cuestiones de fondo:

- el uso de marcas y otros signos distintivos en Internet, incluida la cuestión de competencia desleal en Internet;
- estudio sobre indicaciones geográficas.

Tema 9 del Orden del día: Breve resumen de la Presidenta

155. El SCT aprobó el resumen de la Presidenta (documento SCT/4/5) que incorpora una serie de enmiendas propuestas.

Tema 10 del Orden del día: Clausura de la sesión

156. El Sr. Shozo Uemura, Director General Adjunto expresó su agradecimiento a todos los delegados, representantes y demás personas que habían contribuido al éxito de la reunión y expresó su satisfacción de poder dar cuenta de esos resultados positivos a la Asamblea General de la OMPI.

157. La Presidenta clausuró la cuarta sesión del Comité Permanente.

[Siguen los Anexos]

ANNEXE I/ANNEX I

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

Bongiwe QWABE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<bongiwe.qwabe@ties.itu.int>

ALGÉRIE/ALGERIA

Nabila KADRI (Mlle), directrice de la propriété industrielle chargée de la protection des marques, dessins, modèles industriels et appellations d'origine, Institut national algérien de la propriété industrielle, Alger
<marque@inapi.org>

Samia MEGHIREF (Mme), chef de bureau, Institut national algérien de la propriété industrielle, Alger
<marque@inapi.org>

ALLEMAGNE/GERMANY

Stefan GÖHRE, Judge, Federal Ministry of Justice, Berlin
<goehre-st@bmj.bund.de>

Helga DEHM (Ms.), Trademark Examiner, German Patent and Trademark Office, Munich

ARGENTINE/ARGENTINA

Federico GONZÁLEZ PERINI, Secretario de Embajada de la Dirección de Asuntos Económicos Multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Buenos Aires
<feg@mrecic.gov.ar>

Marta GABRIELONI (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra
<mission.argentina@ties.itu.int>

ARMÉNIE/ARMENIA

Arayik BABAYAN, Chief, Trademark Department, Armenian Patent Office, Yerevan
<patent@arminco.com>

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Michael ARBLASTER, Acting Registrar of Trade Marks, IP Australia, Phillip
<marblaster@ipaustralia.gov.au>

AUTRICHE/AUSTRIA

Robert ULLRICH, Head, Department for International and EC Affairs, Austrian Patent
Office, Vienna
<robert.ullrich@patent.bmwa.gv.at>

BÉLARUS/BELARUS

Vasily PUGACHEV, Head of Department, Office of Council of Ministries, Minsk
<averyanov@asm,belpak,minsk.by>

Andrei MOLCHAN, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

BELGIQUE/BELGIUM

Monique PETIT (Mme), conseiller adjoint, Office de la propriété industrielle, Ministère des
affaires économiques, Bruxelles
<monique.petit@mineco.fgov.be>

Stéphanie MISSOTTEN (Mlle), conseiller adjoint, Office de la propriété industrielle,
Ministère des affaires économiques, Bruxelles
<stephanie.missotten@mineco.fgov.be>

BELIZE

Godwin Dominic ARZU, Crown Counsel, Attorney General's Ministry, Belmopan
<parliament@btl.net>

BOLIVIE/BOLIVIA

Rodrigo PAZ, Consejero Comercial, Misión Permanente, Ginebra

BRÉSIL/BRAZIL

Salete Maria BRISIGHELLO, Director, National Institute of Industrial Property, Ministry of Development, Industry and Commerce, Rio de Janeiro
<saletemb@inpi.gov.br>

Márcio Heidi SUGUIEDA, Specialist in Public Policy, Secretariat of Industrial Technology, Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Brasilia
<marcios@mdic.gov.br>

Francisco CANNABRAVA, Secretary, Permanent Mission, Geneva
<francisco.cannabrava@ties.itu.int>

CAP-VERT/CAPE VERDE

Abraão ANDRADE LOPES, directeur de l'industrie, Ministère du commerce, de l'industrie et de l'énergie, Direction générale du tourisme, de l'industrie et du commerce, Praia
<abraol@gov1.gov.cv>

CHILI/CHILE

Vladimir GARCÍA-HUIDOBRO, Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, Subsecretaría de Economía, Ministerio de Economía, Santiago
<vghuidobro@proind.gov.cl>

Sergio ESCUDERO, Consejero, Misión Permanente, Ginebra
<sergio.escudero@ties.itu.int>

CHINE/CHINA

ZHAO Gang, Deputy Head, Legal Affairs Division, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce, Beijing
<saic_zhaogang@hotmail.com>

Rayman Justin PERERA, Assistant Director, Intellectual Property Department, Hong Kong
<rjperera@ipd.gv.hk>

COLOMBIE/COLOMBIA

Maria Elvira POSADA (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra
<mariaposada@hotmail.com>

CROATIE/CROATIA

Željko TOPIĆ, Assistant Director, State Intellectual Property Office, Zagreb
<zeljko.topic@patent.tel.hr>

DANEMARK/DENMARK

Lennart ANDERSEN, Head of Section, Danish Patent Office, Taastrup
<lan@dkpto.dk>

Niels LUND-JOHANSEN, Head of Trademarks, Danish Patent Office, Taastrup
<njo@dkpto.dk>

ÉGYPTE/EGYPT

Saad Hassan ZEIDAN, President, Commercial Registration Administration, Cairo

EL SALVADOR

Ramiro RECINOS-TREJO, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra
<mission.elsalvador@ties.itu.int>

EQUATEUR/ECUADOR

Antonio RODAS, Misión Permanente, Ginebra
<mission.ecuador@ties.itu.int>

ESPAGNE/SPAIN

María Teresa YESTE (Sra.), Consejera Técnica, Departamento de Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid
<teresa.yeste@x400.oepm.es>

Ignacio CASTILLO, Técnico Superior, Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid
<ignacio.castillo@oepm.es>

ESTONIE/ESTONIA

Tanel KALMET, Head of Section, Legal Department, Estonian Patent Office, Tallinn
<tanel.kalmet@epa.ee>

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Lynne G. BERESFORD (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Legislative and International Affairs, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Washington, D.C.
<lynne.beresford@uspto.gov>

Eleanor MELTZER (Ms.), Attorney-Advisor, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Arlington, Virginia
<eleanor.meltzer@uspto.gov>

Robert ANDERSON, Deputy Assistant Commissioner for Trademarks, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Arlington, Virginia
<bob.anderson@uspto.gov>

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

Silvija TRPKOVSKA (Ms.), Head, Legal Division, Industrial Property Protection Office, Ministry of Development, Skopje

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Valentina ORLOVA (Mrs.), Head, Theory and Practice of Protection of Intellectual Property Protection Department, Russian Agency for Patents and Trademarks, Moscow
<vorlova@rupto.ru>

Liubov KIRIY (Mrs.), Senior Patent Examiner, Federal Institute of Industrial Property, Russian Agency for Patents and Trademarks, Moscow
<vorlova@rupto.ru>

Natalia SERPKOVA (Mrs.), Deputy Head of Division, High Patent Chamber, Russian Agency for Patents and Trademarks, Moscow

FINLANDE/FINLAND

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

FRANCE

Agnès MARCADÉ (Mme), chef du Service du droit international et communautaire, Institut national de la propriété industrielle, Paris
<marcade.a@inpi.fr>

Gilles REQUENA, chargé de mission au Service des affaires juridiques et contentieuses, Institut national de la propriété industrielle, Paris
<requena.g@inpi.fr>

Camille-Rémy BOGLIOLO, chargé de mission au Service du droit international et communautaire, Institut national de la propriété industrielle, Paris
<bogliolo.cr@inpi.fr>

Michèle WEIL-GUTHMANN (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève

GRÈCE/GREECE

Despina KOSTENA (Mrs.), Ministry of Development, Athens
<www.kostena@gge.gr>

GUATEMALA

Rosemarie LUNA JUAREZ (Sra.), Misión Permanente, Ginebra
<rosemarie.luna@itu.ties.int>

GUINÉE ÉQUATORIALE/EQUATORIAL GUINEA

Cipriano MICHA ELA ENGONGA, Secretario General, Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CICTE), Malabo

HONDURAS

Camilo BENDECK PÉREZ, Director General de Propiedad Intelectual, Secretaria de Industria y Comercio, Tegucigalpa

HONGRIE/HUNGARY

Vera ADLER (Mrs.), Head, Trademark Department, Hungarian Patent Office, Budapest
<adler@hpo.hu>

Gyula SOROSI, Head, National Trademark Section, Hungarian Patent Office, Budapest
<soros@hpo.hu>

Péter CSIKY, Deputy Head, Legal Section, Hungarian Patent Office, Budapest
<csiky@hpo.hu>

INDE/INDIA

Homai SAHA (Mrs.), Minister (Economic), Permanent Mission, Geneva
<homai.saha@ties.itu.int>

Taruvai Radhakrishnan SUBRAMANIAN, Joint Registrar of Trade Marks, Trade Marks
Registry, Mumbai
<tmmum@bom5.vsnl.net.in>

INDONÉSIE/INDONESIA

Sumardi PARTOREDJO, Head, Sub-Directorate of Trademarks, Directorate General of
Intellectual Property Rights, Tangerang
<djbak1@indosat.net.id>

Dewi KUSUMAASTUTI (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Umar HADI, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
<umar.hadi@ties.itu.int>

IRAQ

Ghalib ASKAR, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève

IRLANDE/IRELAND

Patrick NOLAN, Department of Enterprise, Trade and Employment, Dublin
<pat_v_nolan@entemp.ie>

ITALIE/ITALY

Pasquale IANNANTUONO, conseiller juridique, Direction générale affaires économiques - Service 5, Ministère des affaires étrangères, Rome
<pasquale.iannantuono@libero.it>

JAMAÏQUE/JAMAICA

Symone BETTON (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<symone.betton@ties.itu.int>

JAPON/JAPAN

Satoshi MORIYASU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Nobuyuki TANIGUCHI, Unit Chief, Policy Planning Section, Information Economy Office, Machinery and Information Industries Bureau, Ministry of International Trade and Industry, Tokyo
<taniguchi-nobuyuki@miti.go.jp>

Takahiro MOCHIZUKI, Chief of Unit, Intellectual Property, WTO Affairs Division, Ministry of International Trade and Industry, Tokyo
<mochizuki-takahiro@miti.go.jp>

Soichi OGAWA, Director of Trademark Examination, Trademark Division, First Examination Department, Japanese Patent Office, Tokyo
<ospa7640@jpo-miti.go.jp>

Hiroshi MORIYAMA, Assistant Director, Trademark Division, First Examination Department, Japanese Patent Office, Tokyo
<mhpa8748@jpo-miti.go.jp>

Kenichi IOKA, Assistant Director, International Affairs Division, General Administration Department, Japanese Patent Office, Tokyo
<IKPA7641@jpo-miti.go.jp>

KENYA

John Ezekiel Kabue MUCHAE, Deputy Director, Kenya Industrial Property Office, Ministry of Tourism, Trade and Industry, Nairobi
<kipo@arcc.or.ke>

KAZAKHSTAN

Erik ZHUSSUPOV, Second Secretary, Geneva

KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN

Abdikalil TOKOEV, First Deputy Director, State Agency of Intellectual Property
(Kyrgyzpatent), Bishkek
<kyrgyzpatent@infotel.kg>

KOWEÏT/KUWAIT

Bader ABDUL-RAHIM, Assistant Under Secretary, Ministry of Commerce and Industry,
Safat

Naser AL-BAGHLI (Mrs.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva

LETTONIE/LATVIA

Dace LIBERTE (Miss), Head, Trademarks Department, Patent Office of the Republic of
Latvia, Riga
<valde@lrpv.lv>

MALAISIE/MALAYSIA

Idris JUNID, Deputy Director, Intellectual Property Office, Ministry of Domestic Trade and
Consumer Affairs, Kuala Lumpur
<idris.@kpdnhq.gov.my>

MALTE/MALTA

John Anthony RICHARDS, Principal Registration Officer, Industrial Property Office,
Ministry of Finance and Commerce, Valletta

MAROC/MOROCCO

Dounia EL OUARDI (Mlle), ingénieur d'État à l'Office marocain de la propriété industrielle,
Casablanca
<douniae@mcinet.gov.ma>

Fatima EL MAHBOUL (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève
<mission.maroc@itu.ch>

MAURICE/MAURITIUS

Ravindranath SAWMY, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.mauritius@ties.itu.int>

NORVÈGE/NORWAY

Debbi RØNNING (Ms.), Head of Legal Section, Trademark Division, Norwegian Patent Office, Oslo
<dro@patentstyret.no>

Jostein SANDVIK, Legal Adviser, Norwegian Patent Office, Oslo
<jsa@patentstyret.no>

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND

Mark Alexander ROBINSON, Operations Manager, Intellectual Property Office, Lower Hutt
<robinsm@iponz.govt.nz>

OUGANDA/UGANDA

Kyomuhendo BISEREKO, Principal State Attorney, Registrar General's Department, Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Kampala

OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN

Anatoliy CHURIKÓV, Head of Department, State Patent Office, Tashkent

PAKISTAN

Tariq Ahad NAWAZ, Deputy Secretary, Ministry of Commerce, Islamabad
<tanawaz@isb.Paknet.com.pk>

PANAMA

Jacqueline ENCOBAR (Mrs.), Deputy Ambassador, Permanent Mission, Geneva
<jackie.encobar@usa.net>

Lilia CARRERA (Mrs.), Permanent Mission, Geneva
<lilia.carrera@ties.itu.int>

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE/PAPUA NEW GUINEA

Gai ARAGA, Registrar of Trademarks, Intellectual Property Office of Papua New Guinea (IPOPNG), Ministry of Trade and Industry, Investment Promotion Authority, Port Moresby
<gaia@ipa.gov.pg>

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Nicole HAGEMANS (Miss), Advisor on Industrial Property, Ministry of Economic Affairs,
The Hague
<n.hagemans@minez.nl>

Marco COMMANDEUR, Legal Advisor on Industrial Property, Ministry of Economic
Affairs, The Hague
<m.n.j.commandeur@minez.nl>

PÉROU/PERU

Betty BERENDSON (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra
<mission.peru@ties.itu.int>

PHILIPPINES

Ma. Angelina M. STA. CATALINA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

POLOGNE/POLAND

Adam KAFARSKI, Expert, Office des brevets de la République de Pologne, Warsaw

PORTUGAL

Isabel Maria DE JESUS TOMÁS (Mme), juriste, Institut national de la propriété industrielle
(INPI), Ministère de l'économie, Lisbonne

Maria JOÃO CAVALEIRO (Mlle), juriste, Institut national de la propriété industrielle (INPI),
Ministère de l'économie, Lisbonne

José Sérgio DE CALHEIROS DA GAMA, conseiller juridique, Mission permanente, Genève
<mission.portugal@ties.itu.int>

QATAR

Ahmed AL-JEFAIRI, Head, Trademark Office, Ministry of Finance, Economy and
Commerce, Doha

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

Won-Joon KIM, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<wonjkim@hanmail.com>

Hwi-Keon CHO, Director, Trademark and Design Policy Planning Division, Korean Industrial Property Office, Taejon
<hwikeoncho@hanmail.net>

Shi-Hyeong KIM, Trademark Examiner, Trademark and Design Policy Planning Division, Korean Industrial Property Office, Taejon
<shkim5@kipo.go.kr>

Seong-Bae OH, Deputy Director, International Cooperation Division, Korean Industrial Property Office, Taejon
<www.oho223@kipo.go.kr>

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Eva TESAŘOVÁ (Mrs.), Head, Trade Mark Section II, Industrial Property Office, Prague
<etesarova@upv.cz>

ROUMANIE/ROMANIA

Constanta MORARU (Mme), chef du Service juridique-coopération internationale, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest
<liviu.bulgar@osim.ro>

Alice Mikaela POSTĂVARU (Mlle), chef du Bureau juridique, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest
<liviu.bulgar@osim.ro>

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Jeff David WATSON, Senior Policy Advisor, The Patent Office, Wales
<jwatson@patent.gov.uk>

Dave MORGAN, Head, Trademark Examination, The Patent Office, Wales
<davidmorgan@patent.gov.uk>

Elizabeth COLEMAN (Miss), Senior Policy Advisor, The Patent Office, London
<liz.coleman@patent.gov.uk>

SEYCHELLES

Karen Geneviève M. Marie DOMINGUE (Miss), State Counsel, Department of Legal Affairs,
Mahe
<icsey@seychelles.net>

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Eugen ZÁTHURECKÝ, Director, Legal and Legislation Department, Industrial Property
Office, Banská Bystrica
<ezathurecky@indprop.gov.sk>

SLOVÉNIE/SLOVENIA

Vesela VENIŠNIK (Mrs.), Head, Trademark and Industrial Design Division, Slovenian
Intellectual Property Office, Ljubljana
<v.venisnik@sipo.mzt.si>

Mojca PEČAR (Mrs.), Legal Counsellor-Advisor to Director, Legal Department, Slovenian
Intellectual Property Office, Ljubljana
<m.pecar@sipo.mzt.si>

SRI LANKA

Gothami INDIKADAHENA (Mrs.), First Secretary (Economic and Commercial), Permanent
Mission, Geneva
<mission.sri-lanka-wto@ties.itu.int>

SUÈDE/SWEDEN

Per CARLSON, Judge, Court of Patent Appeals, Ministry of Justice, Stockholm
<per.carlson@handels.uu.se>

Magnus ERIKSSON, Legal Adviser, Ministry of Justice, Stockholm
<magnus.eriksson@justice.ministry.se>

Magnus AHLGREN, Senior Legal Counsel, Swedish Patent and Registration Office,
Söderhamn
<magnus.ahlgren@prv.se>

SUISSE/SWITZERLAND

Anja HERREN (Mme), chef adjoint de la division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
<anja.herren@ipi.ch>

Ueli BURI, chef adjoint du service juridique, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
<ueli.buri@ipi.ch>

TUNISIE/TUNISIA

Mohamed CHAOUCH, directeur général, Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, Tunis-Belvédère
<inorpi@email.ati.tn>

VENEZUELA

Rafael DIAZ OQUENDO, Fiscal, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), Caracas
<rdiazoquendo@hotmail.com>

YÉMEN/YEMEN

Obeid NAGEEB AHMED, Head, TRIPS Committee, National Committee of Accession to WTO, Ministry of Supply and Trade, Sana'a

Faisal AL-OBTHANI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ZIMBABWE

Cleopas ZVIRAWA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<cleopas.zvirawa@ties.itu.int>

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CE)/EUROPEAN COMMUNITIES (EC)[†]

Roger KAMPF, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<roger.kampf@delche.cec.eu.int>

Víctor SÁEZ LÓPEZ-BARRANTES, Official, Industrial Property Unit, European Commission, Brussels
<victor.saez@cec.eu.int>

Detlef SCHENNEN, Head, Legislation and International Legal Affairs Service, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Alicante
<Detlef.Schennen@oami.eu.int>

II. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

BUREAU BENELUX DES MARQUES (BBM)/BENELUX TRADEMARK OFFICE
(BBM)

Edmond Leon SIMON, directeur adjoint, La Haye
<secrwt@bmb_bbm.org>

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

Agneshwar SEN, Economic Affairs Officer, Intellectual Property Division, Geneva

ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE (OAU)/ORGANIZATION OF AFRICAN
UNITY (OAU)

Venant WEGE-NZOMWITA, Deputy Permanent Observer, Geneva

[†] 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.

III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys Association (APAA)
Kozo TAKEUCHI (Chairman, Trademark Committee)

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark Association (ECTA)
Christian LEVIN-NIELSEN (Member, Law Committee) (Hofman-Bang & Boutard, Hellerup)
<cln@hofman.bang.dk>

Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM)
Evie KYRIAKIDES (Ms.), (Representative, Lawyer, United Kingdom)
<evie.kyriakides@eu.iffem.com>

American Intellectual Property Law Association (AIPLA)
Griffith B. PRICE, JR. (Chair, USPTO Public Advisory Committee for Trademarks, Virginia) (Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett, and Dunner, Washington, D.C.)
<gbprice@finnegan.com>

Association internationale des juristes du droit de la vigne et du vin (AIDV)/International Wine Law Association (AIDV)
Douglas REICHERT (Attorney, Geneva)
<dreichert@swissonline.ch>

Association des propriétaires européens de marques de commerce (Marques)/Association of European Trade Marks Owners (Marques)
Knud WALLBERG (Attorney, Copenhagen)
<k.wallberg@slwlaw.dk>

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)/International Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI)
Gerd F. KUNZE (Executive Vice-President, Chexbres)
<kunze@bluewin.ch>

Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA)
Shanti BAJAJ (Ms.) (International Program Coordinator, New York)
<sbajaj@inta.org>

Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)
Gonçalo MOREIRA RATO (Maître) (J.E. Dias Costa Lda., Lisbonne)
<dias.costa@mail.telepac.pt>

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)
Jean-Marie BOURGOGNON (conseiller, propriété industrielle, Paris)
<cabinet-flechner@wanadoo.fr>

International Anti-Counterfeiting Coalition (IACC)
Timothy TRAINER (President, Washington D.C.)
<ttrainer@iacc.org>

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI)
Ute DECKER (Miss) (Legal Advisor, London)
<ute.decker@ifpi.org>
Maria MARTIN-PRAT (Mrs.) (Director of Legal Policy, London)
<maria.martin-prat@ifpi.org>

Japan Intellectual Property Association (JIPA)
Hiromi TAKEICHI (Vice-Chair, Trade Mark Committee, Tokyo) (Manager, Trademark and Design Department, Legal and Intellectual Property, SONY Corporation, Tokyo)
<Hiromi.Takeichi@jp.sony.com>

Japan Patent Attorneys Association (JPAA)
Keiko KIKUCHI (Mrs.) (Member of Trademark Committee, Tokyo)
<keiko_kikuchi@mb.infoweb.ne.jp>
Kozo TAKEUCHI (Chairman, Trademark Committee)

Japan Trademarks Association (JTA)
Keiko KIKUCHI (Mrs.) (Member of Trademark Committee, Tokyo)
<keiko_kikuchi@mb.infoweb.ne.jp>

Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC)/International League of Competition Law (LIDC)
François BESSE (avocat, Lausanne)
<bvbs@swissonline.ch>

Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI)/Union of European Practitioners in Industrial Property (UEPIP)
Anne KEUNE (Mrs.) (Kirker & Co., Geneva) (Observatrice, Paris)

World Association for Small and Medium Enterprises (WASME)

Safwat ZAHRAN (Director General, Social Fund for Development, Cairo)

<safwat_zahatan@sfdegypt.org>

El-Mokhtar NASR (Legal Advisor, Social Fund for Development, Cairo)

Mahmoud Sami ABDEL MOTAAL (Senior Marketing Officer, Social Fund for Development, Cairo)

IV. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Lynne G. BERESFORD (Ms.) (États-Unis d'Amérique/
United States of America)

Vice-présidents/Vice-Chairs: Agnès MARCADÉ (Mme) (France)
Vladimir GARCÍA-HUIDOBRO (Chili/Chile)

Secrétaire/Secretary: Denis CROZE (OMPI/WIPO)

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

Shozo UEMURA, vice-directeur général/Deputy Director General

Division du droit de la propriété industrielle/Industrial Property Law Division:

Albert TRAMPOSCH (directeur/Director); Denis CROZE (chef, Section du droit des
marques/Head, Trademark Law Section); Marcus HÖPPERGER (chef, Section des indications
géographiques et des projets spéciaux/Head, Geographical Indications and Special Projects
Section); Alan DATRI (chef, Section de l'application du droit de la propriété industrielle/Head,
Industrial Property Law Enforcement Section); Johannes Christian WICHARD (juriste
principal, Section du droit des marques/Senior Legal Officer, Trademark Law Section);
Martha PARRA-FRIEDLI (Mme/Mrs.) (consultant/Consultant)

[Sigue el Anexo II]

*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;
- viii) se entenderá por “licenciatarlo” la persona a quien el titular concede una licencia;
- ix) se entenderá por “licencia exclusiva” una licencia que solamente se concede a un licenciatarlo, 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 licenciatarlo, 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 licenciatarlo;
 - v) cuando el licenciatarlo tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;
 - vi) cuando el licenciatarlo tenga un domicilio legal, dicho domicilio;
 - vii) el nombre de un Estado de que sea nacional el licenciatarlo, si es nacional de algún Estado, el nombre de un Estado en que el licenciatarlo tenga su residencia, si la tuviere, y el nombre de un Estado en que el licenciatarlo tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere;

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).

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

b) Un Estado miembro también aceptará la firma del licenciataria 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 licenciataria 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.

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 licenciataria 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;
- 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.

[Fin del Anexo II y del documento]