

OMPI



SCT/11/7

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 14 de noviembre de 2003

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Undécima sesión
Ginebra, 10 a 14 de noviembre de 2003

RESUMEN DEL PRESIDENTE

Punto 1 del orden del día: Apertura de la sesión

1. El Sr. Shozo Uemura, Director General Adjunto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), abrió la sesión y dio la bienvenida a los delegados en nombre del Director General de la OMPI.

Punto 2 del orden del día: Aprobación del proyecto de orden del día

2. El SCT aprobó el proyecto de orden del día (documento SCT/11/1 Prov.) sin modificaciones.

Punto 3 del orden del día: Aprobación del proyecto de informe de la décima sesión

3. El SCT aprobó el proyecto de informe (documento SCT/10/9 Prov.2) con ligeras modificaciones.

Punto 4 del orden del día: Revisión del Tratado sobre el Derecho de Marcas

4. El Comité Permanente examinó los documentos relativos al proyecto de revisión del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) (documento SCT/11/2), el proyecto revisado de

Reglamento del proyecto revisado del Tratado sobre el Derecho de Marcas (documento SCT/11/3) y las Notas (documento SCT/11/4) y acordó lo siguiente:

Proyecto de Artículo 8

Párrafo 1). Hubo consenso en torno a esta disposición.

Párrafo 2), apartados a), b) y c). Hubo consenso en torno a esta disposición.

Párrafo 3). Tras el debate Hubo consenso en torno a esta disposición tras reformular su redacción.

Párrafo 4), apartados a), b) y c). Hubo consenso en torno a esta disposición en la forma modificada en el documento oficioso N.º 2 preparado por la Oficina Internacional

Párrafo 5). Hubo consenso en torno a esta disposición tras reformular su redacción.

Párrafo 6). Hubo consenso en torno a esta disposición.

Párrafo 7). Hubo consenso en torno a esta disposición.

Párrafo 8). Hubo consenso en torno a esta disposición tras reformular su redacción. No obstante, la cuestión de incluir una referencia al párrafo 2) se remitió a la Oficina Internacional a los fines de un estudio más detenido.

Proyecto de Artículo 13bis

Párrafo 1). Hubo consenso en torno a esta disposición tras reformular su redacción. Ahora bien, se remitieron varias partes al SCT a los fines de un nuevo debate en materia de plazos.

Párrafo 2). Hubo consenso en torno a esta disposición.

Párrafo 3). Hubo consenso en torno a esta disposición.

Párrafo 4). Hubo consenso en torno a esta disposición tras reformular su redacción.

Párrafo 5). Hubo consenso en torno a la supresión de esta disposición. Ahora bien, la cuestión de incluir una referencia al Artículo 13bis en el Artículo 14 se remitió a la Oficina Internacional a los fines de un estudio más detenido, y al SCT, a los fines de un nuevo debate.

Proyecto de Regla 6

Párrafo 1). Hubo consenso en torno a esta disposición.

Párrafo 2). Hubo consenso en torno a esta disposición.

Párrafo 3). Hubo consenso en torno a esta disposición.

Párrafo 4). Hubo consenso en torno a esta disposición tras reformular su redacción. Ahora bien, una delegación no pudo sumarse al consenso en esa fase de los debates.

Párrafo 5). Hubo consenso en torno a esta disposición.

Párrafo 6). Hubo consenso en torno a esta disposición.

Proyecto de Regla 7

Párrafo 1). Hubo consenso en torno a esta disposición.

Párrafo 2). Hubo consenso en torno a esta disposición.

Párrafo 3). Hubo consenso en torno a esta disposición.

Párrafo 4). Hubo consenso en torno a esta disposición.

Párrafo 5)a). Hubo consenso en torno a esta disposición.

Párrafo 5)b). Hubo consenso en torno a esta disposición tras reformular su redacción.

Proyecto de Regla 10

Párrafo 1). Hubo consenso en torno a esta disposición tras reformular su redacción.

Párrafo 2). Hubo consenso en torno a esta disposición tras reformular su redacción.

Párrafo 3). Hubo consenso en torno a esta disposición tras reformular su redacción.

Párrafo 4). Hubo consenso en torno a esta disposición tras reformular su redacción. Ahora bien, la cuestión de incluir un plazo se remitió a la Oficina Internacional a los fines de un estudio más detenido.

Párrafo 5). Hubo consenso en torno a esta disposición tras reformular su redacción. Ahora bien, el punto iii) se remitió a la Oficina Internacional a los fines de un estudio más detenido, y al SCT, a los fines de un nuevo debate.

En el Anexo figura el texto en el que se reflejan los resultados de las deliberaciones sobre los Artículos 8 y 13*bis*, y sobre las Reglas 6, 7 y 10.

Capítulo II: Licencias de marcas

Tras un intercambio general de opiniones que se saldó con una divergencia en cuanto a si se incluye o no este capítulo en el TLT revisado, el Comité decidió continuar en la próxima sesión del SCT el examen de las disposiciones contenidas en los artículos 17 a 21.

Punto 5 del orden del día: Nombres de dominio de Internet

5. Con respecto a las cuestiones mencionadas en el párrafo 13 del documento SCT/10/5 (“La protección de los nombres de países en el Sistema de Nombres de Dominio”), el SCT decidió comunicar a la ICANN que no formulará recomendación alguna para que se amplíe el alcance de la protección a los nombres por los que se conoce familiar o comúnmente a los países.
6. Con respecto a la cuestión de la inmunidad soberana de los Estados, mencionada en el párrafo 18 del documento SCT/10/5, el SCT decidió comunicar a la ICANN que no formulará recomendación alguna para que se establezca un mecanismo especial de apelación mediante un procedimiento de arbitraje *a novo*.
7. Con respecto a los nombres de dominio y las indicaciones geográficas, se pidió que continúe el examen de esta cuestión.

Punto 6 del orden del día: Indicaciones geográficas

8. Con respecto a la cuestión de las indicaciones geográficas, se pidió que continúe su examen.

Punto 7 del orden del día: Otras cuestiones

9. Se reiteró al Comité que las respuestas al Cuestionario sobre el Derecho internacional de marcas y las prácticas relativas a las marcas deben enviarse a la Oficina Internacional antes de fines de año.
10. Se sugirió que el tema del registro de las marcas notoriamente conocidas en los registros nacionales merece ser examinado por el Comité.
11. Se sugirió que la protección que se concede en virtud de lo dispuesto en el Artículo 6^{ter} del Convenio de París merece ser examinada por el Comité.

Punto 8 del orden del día: Labor futura

12. El SCT decidió que la revisión del TLT debe ser prioritaria. El SCT acordó además que su duodécima sesión tendrá una duración de cinco jornadas completas y que en el orden del día de esa sesión se dedicarán cuatro jornadas completas a la revisión del TLT, dejando la última jornada abierta para examinar otras cuestiones, como: el Cuestionario sobre el Derecho internacional de marcas y las prácticas relativas a las marcas; las indicaciones geográficas; los nombres de dominio y las indicaciones geográficas; el Artículo 6^{ter} del Convenio de París, y el registro de las marcas notoriamente conocidas.
13. La duodécima sesión del SCT se ha fijado provisionalmente del 26 al 30 de abril de 2004.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

Artículo 8
Comunicaciones

- 1) [*Medios de transmisión de las comunicaciones*] Las Partes Contratantes podrán elegir los medios de transmisión de las comunicaciones.
- 2) [*Idioma de las comunicaciones*]
 - a) Las Partes Contratantes podrán exigir que cualquier comunicación se redacte en un idioma aceptado por la Oficina. Cuando la Oficina admita más de un idioma, se podrá exigir al solicitante, titular u otra persona interesada que cumpla cualquier otro requisito relativo al idioma aplicable respecto de la Oficina, siempre que no se exija que alguna indicación o elemento de la comunicación se redacte en más de un idioma.
 - b) Ninguna Parte Contratante podrá exigir la atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de la traducción de una comunicación, de una forma que no sea la prevista en el presente Tratado.
 - c) Cuando una Oficina no exija que las comunicaciones se redacten en un idioma por ella admitido, podrá exigir que se presente en un plazo razonable una traducción de esa comunicación, certificada por un traductor o un representante oficial, a un idioma admitido por la Oficina.
- 3) [*Presentación de una comunicación*] Con sujeción al párrafo 2), las Partes Contratantes deberán aceptar la presentación de toda comunicación cuyo contenido corresponda al formulario internacional tipo estipulado en el Reglamento, de haberlo.
- 4) [*Firma de las comunicaciones*]
 - a) Cuando las Partes Contratantes exijan que una comunicación esté firmada, deberán aceptar cualquier firma que cumpla los requisitos previstos en el Reglamento.
 - b) Ninguna Parte Contratante podrá exigir la atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma, salvo
 - i) cuando así lo estipule la legislación de la Parte Contratante, si la firma se refiere a la renuncia de un registro o,
 - ii) en el caso de la firma electrónica, según lo dispuesto en el Reglamento.
 - c) No obstante lo dispuesto en el apartado b), las Partes Contratantes podrán exigir que se presenten pruebas a la Oficina únicamente cuando la Oficina pueda dudar razonablemente de la autenticidad de una firma.

5) [*Prohibición de otros requisitos*] Ninguna Parte Contratante podrá exigir que una comunicación cumpla requisitos distintos de los previstos en el presente artículo o en el Reglamento.

6) [*Dirección para la correspondencia, domicilio legal*] Las Partes Contratantes podrán, con sujeción a las disposiciones del Reglamento, exigir que un solicitante, titular u otra persona interesada indique en toda comunicación una dirección para la correspondencia y/o un domicilio legal.

7) [*Original de una comunicación presentada en forma electrónica o por medios electrónicos de transmisión*] Cuando una Parte Contratante permita la presentación de comunicaciones en formato electrónico o por medios electrónicos, podrá exigir que se presente a la Oficina en un plazo razonable el original en papel de dichas comunicaciones, acompañado por una carta en que se identifique esta transmisión anterior.

8) [*Notificación*] Cuando uno o más de los requisitos dispuestos en los párrafos [2) y 4) a 7)] [4) a 7)] no se hayan cumplido con respecto a una comunicación [en un idioma admitido por la Oficina], la Oficina notificará al solicitante, el titular u otra parte interesada, dándole la posibilidad de cumplir con esos requisitos y de formular observaciones dentro de un plazo razonable.

Artículo 13bis
Medidas en caso de incumplimiento de plazos

1) [*Medidas*] Las Partes Contratantes deberán prever, como mínimo, una de las medidas siguientes, de conformidad con los requisitos previstos en el Reglamento, en los casos en los que el solicitante, titular u otra persona interesada no haya cumplido [, o prevea que no puede cumplir] un plazo para una acción en un procedimiento ante la Oficina respecto de una solicitud o un registro y ese plazo [sea inferior a][no sea superior a][seis meses][tres meses]:

- i) una prórroga del plazo por un período de tiempo razonable,
- ii) la continuación de la tramitación respecto de una solicitud o un registro, o
- iii) el restablecimiento de los derechos del solicitante o el titular con respecto a la solicitud o el registro, con sujeción a un pronunciamiento de la Oficina en el sentido de que el incumplimiento ocurrió a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias o, a elección de la Parte Contratante, que no fue intencional.

2) [*Excepciones*] Ninguna Parte Contratante estará obligada a prever las medidas mencionadas en el párrafo 1) respecto de las excepciones previstas en el Reglamento.

3) [*Tasas*] Las Partes Contratantes podrán exigir que se pague una tasa respecto de una petición efectuada en virtud del párrafo 1).

4) [Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en el presente Tratado o en el Reglamento respecto de las medidas previstas en el párrafo 1).

Artículo 14

Posibilidad de formular observaciones en caso de rechazo previsto

Una solicitud o una petición formulada en virtud de los Artículos 10 a 13[*bis*] no podrá ser rechazada en su totalidad o en parte por una Oficina sin dar al solicitante o a la parte peticionaria, según sea el caso, la posibilidad de formular observaciones sobre el rechazo previsto en un plazo razonable.

Regla 6

Detalles relativos a la firma en virtud del Artículo 8.4)

1) [*Indicaciones que acompañan a la firma*] Las Partes Contratantes podrán exigir que la firma de la persona natural que firme vaya acompañada de

i) una indicación escrita del apellido y del o de los nombres de esa persona o, a elección de dicha persona, del o de los nombres habitualmente utilizados por esa persona;

ii) una indicación de la calidad en la que haya firmado esa persona, cuando esa calidad no sea evidente al leerse la comunicación.

2) [*Fecha de la firma*] Una Parte Contratante podrá exigir que una firma esté acompañada de la indicación de la fecha en que fue efectuada. Cuando se exija esa indicación pero no se facilite, la fecha en la que la firma se considere efectuada será la fecha en que la comunicación que la contenga fue recibida por la Oficina o, si la Parte Contratante lo permite, una fecha anterior a esa última fecha.

3) [*Firma de las comunicaciones en papel*] Cuando una comunicación a la Oficina de una Parte Contratante se presente en papel y sea necesaria una firma, dicha Parte Contratante:

i) deberá, con sujeción a lo dispuesto en el punto iii), aceptar la firma manuscrita;

ii) podrá permitir que en lugar de una firma manuscrita se utilicen otros tipos de firma, tales como una firma impresa o estampada, o la utilización de un sello o de una etiqueta con código de barras;

iii) podrá pedir la utilización de un sello en lugar de una firma manuscrita cuando la persona natural que firme la comunicación sea nacional de la Parte Contratante y tenga su dirección en su territorio, o cuando la persona jurídica en cuyo nombre se firme la comunicación esté constituida con arreglo a su legislación y tenga un domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en su territorio.

4) [*Comunicaciones presentadas en forma electrónica o por medios electrónicos de transmisión que contengan una representación gráfica de la firma*] Cuando una Parte Contratante permita la transmisión de comunicaciones en forma electrónica o por medios electrónicos de transmisión, podrá considerar tales comunicaciones firmadas si en dichas comunicaciones recibidas por la Oficina de esa Parte Contratante figura la representación gráfica de una firma aceptada por esa Parte Contratante en virtud del párrafo 3).

5) [*Comunicaciones presentadas en forma electrónica que no contengan una representación gráfica de la firma*] Cuando una Parte Contratante permita la transmisión de comunicaciones en forma electrónica, y no aparezca la representación gráfica de una firma aceptada por esa Parte Contratante en virtud del párrafo 3), en una comunicación recibida por la Oficina de dicha Parte Contratante, la Parte Contratante podrá exigir que la comunicación se firme utilizando una firma en forma electrónica, según lo dispuesto por esa Parte Contratante.

6) [Excepción relativa a la certificación de la firma en virtud del Artículo 8.4)b)] Una Parte Contratante podrá exigir que cualquier firma mencionada en el párrafo 5) quede confirmada mediante un procedimiento de certificación de firmas en forma electrónica especificado por dicha Parte Contratante.

Regla 7

Detalles relativos a las indicaciones en virtud de los párrafos 5, 6 y 8 del Artículo 8

1) [*Detalles relativos a las indicaciones en virtud del Artículo 8.5*)]

a) Las Partes Contratantes podrán exigir que en toda comunicación

i) se indique el nombre y la dirección del solicitante, el titular u otra persona interesada;

ii) se indique el número de la solicitud o del registro de la marca a la que se refiere;

iii) figure el número u otra indicación de inscripción si el solicitante, el titular u otra persona interesada están inscritos en la Oficina.

b) Las Partes Contratantes podrán exigir que toda comunicación efectuada por un representante a los efectos de un procedimiento ante la Oficina contenga

i) el nombre y dirección del representante;

ii) una referencia al poder, u otra comunicación en la que se haya efectuado la designación del representante, y que constituya el fundamento de la actuación de dicho representante;

iii) si el representante está inscrito en la Oficina, el número u otra indicación de esa inscripción.

2) [*Dirección para la correspondencia y domicilio legal*] Una Parte Contratante podrá exigir que la dirección para la correspondencia y el domicilio legal mencionados en el Artículo 8.6) se encuentren en un territorio estipulado por esa Parte Contratante.

3) [*Dirección cuando no se haya designado un representante*] Si no se ha designado representante alguno y el solicitante, el titular u otra persona interesada han indicado como suya una dirección en un territorio estipulado por la Parte Contratante en virtud del párrafo 2), esa Parte Contratante considerará que dicha dirección es la dirección para la correspondencia o el domicilio legal mencionados en el Artículo 8.6), tal como lo requiera la Parte Contratante.

4) [*Dirección cuando se haya designado un representante*] Si se designara un representante, la Parte Contratante considerará que la dirección de ese representante es la dirección para la correspondencia o el domicilio legal mencionados en el Artículo 8.6), tal como lo requiera la Parte Contratante.

5) [*Sanciones por incumplimiento de requisitos*)]

a) Las Partes Contratantes no podrán disponer el rechazo de una solicitud debido al incumplimiento de los requisitos de presentación de un número de inscripción u otra indicación en virtud del párrafo 1)a)iii) y b)iii).

b) Cuando no se haya efectuado una notificación por no haberse presentado las indicaciones que permitieran a la Oficina contactar al solicitante, el titular u otra persona interesada, se concederá un plazo razonable antes de que la Parte Contratante aplique las sanciones previstas en su legislación.

Regla 10

Requisitos relacionados con las medidas que se tomen en caso de incumplimiento de plazos

1) [*Petición de prórroga de un plazo*] Cuando una Parte Contratante disponga la prórroga de un plazo, podrá exigir que la petición

i) se presente a la Oficina antes de la fecha de expiración del plazo en cuestión,

ii) esté firmada por el solicitante o el titular, o por el representante del solicitante o del titular,

iii) contenga la indicación del plazo en cuestión.

2) [*Petición de continuación de la tramitación*] Cuando una Parte Contratante disponga la continuación de la tramitación, podrá exigir que la petición

i) se presente a la Oficina antes o después de la fecha de expiración del plazo en cuestión,

ii) esté firmada por el solicitante o el titular, o por el representante del solicitante o del titular,

iii) contenga la indicación del plazo en cuestión,

y que se ejecute el acto no realizado.

3) [*Petición de restablecimiento de los derechos*] Cuando una Parte Contratante disponga el restablecimiento de los derechos del solicitante o el titular, podrá exigir que la petición

i) se presente a la Oficina,

ii) esté firmada por el solicitante o el titular, o por el representante del solicitante o del titular,

iii) contenga la indicación del plazo en cuestión,

iv) determine los hechos y pruebas que expliquen la razón del incumplimiento del plazo fijado,

y que se ejecute el acto no realizado.

4) [*Plazo para presentar una petición de restablecimiento de los derechos en virtud del párrafo 3*] Toda petición de restablecimiento de los derechos deberá presentarse en un plazo razonable después de la fecha de supresión de la causa de incumplimiento del plazo en cuestión, o en un plazo no inferior a [] meses contados a partir de la fecha de expiración del plazo en cuestión, en función de lo que ocurra primero.

5) [*Excepciones en virtud del Artículo 13bis.2*] Las excepciones mencionadas en el Artículo 13bis.2) constituyen incumplimiento del plazo:

i) respecto del cual ya se haya acordado una de las medidas contempladas en el Artículo 13bis.1)i) o ii);

ii) para pedir que se acuerde una de las medidas contempladas en el Artículo 13bis.1)i) o ii) o una petición de restablecimiento en virtud del Artículo 13bis.1)iii);

iii) [iii) para el pago de una tasa de renovación];

iv) para interponer una acción ante un órgano de apelación u otro órgano de revisión establecido en el marco de la Oficina;

v) para interponer una acción en procedimientos contradictorios;

vi) para corregir o añadir una reivindicación de prioridad;

vii) para presentar la declaración mencionada en el Artículo 3.1)a)vii).

[Fin del Anexo y del documento]