

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCT/15/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 28 de septiembre de 2005

S

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Decimoquinta sesión

Ginebra, 28 de noviembre a 2 de diciembre de 2005

COMPILACIÓN DE PROPESTAS RELATIVAS A LA LABOR FUTURA DEL
COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DISEÑOS
INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Documento preparado por la Secretaría

ÍNDICE

	<u>Página</u>
I. INTRODUCCIÓN	1
II. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS POR TEMA	2
a) Marcas	2
i) Armonización del Derecho sustantivo de marcas	2
ii) Nuevos tipos de marcas	2
iii) Marcas notoriamente conocidas	2
iv) Marcas colectivas y de certificación	3
v) Las marcas en Internet	4
vi) Recomendación conjunta relativa a los procedimientos de oposición al registro de marcas	4
vii) Las marcas y las denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas	4
viii) Los diseños industriales y las marcas tridimensionales	4
b) Artículo 6ter del Convenio de París	4
c) Diseños industriales	5
i) Los diseños industriales y las marcas tridimensionales	5
ii) Tratado sobre el Derecho de los Diseños	5
d) Indicaciones geográficas	5
e) Nombre de dominio de Internet	6

ANEXOS

- I. Texto presentado por la Delegación de Barbados
- II. Texto presentado por la Delegación de Francia
- III. Texto presentado por la Delegación de Letonia
- IV. Texto presentado por la Delegación de México
- V. Texto presentado por la Delegación de Marruecos
- VI. Texto presentado por la Delegación de Nueva Zelandia
- VII. Texto presentado por la Delegación de Noruega
- VIII. Texto presentado por la Delegación de la Federación de Rusia

- IX. Texto presentado por la Delegación de Eslovaquia
- X. Texto presentado por la Delegación de Suiza
- XI. Texto presentado por la Delegación de la ex República Yugoslava de Macedonia
- XII. Texto presentado por la Delegación del Reino Unido
- XIII. Texto presentado por la Delegación de los Estados Unidos de América
- XIV. Texto presentado por la Delegación de la Comunidad Europea
- XV. Texto presentado por la Delegación de la AIM
- XVI. Texto presentado por la Delegación de la FICPI

I. INTRODUCCIÓN

1. En su decimocuarta sesión (Ginebra, 18 a 22 de abril de 2005), el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (al que en adelante se denominará “el Comité Permanente” o “el SCT”) invitó a los miembros y observadores del SCT a que sometiesen a la Secretaría propuestas por escrito sobre la labor futura del SCT tomando en consideración las cuestiones que deberían abordarse y las prioridades que habría que establecer a tal fin (véase el párrafo 354 del documento SCT/14/8 Prov.).
2. Presentaron propuestas los siguientes miembros del Comité Permanente: Barbados, Eslovaquia, Estados Unidos de América, Francia, Federación de Rusia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Letonia, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelandia, Reino Unido, Suiza y la Comunidad Europea (14).
3. También se recibieron propuestas de los siguientes observadores ante el Comité Permanente: Asociación de Industrias de Marca (AIM), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) (2).
4. Las propuestas sometidas a la Secretaría guardan relación con los siguientes temas: armonización del Derecho sustantivo de marcas (3 propuestas); nuevos tipos de marcas (4 propuestas); marcas notoriamente conocidas (7 propuestas); marcas colectivas y de certificación (1 propuesta); protección de las marcas en Internet (1 propuesta); una recomendación conjunta sobre procedimientos de oposición al registro de marcas (1 propuesta); las marcas y las denominaciones comunes internacionales para las sustancias farmacéuticas (1 propuesta); Artículo 6^{ter} del Convenio de París (4 propuestas); los diseños industriales y las marcas tridimensionales (5 propuestas); un tratado sobre el derecho de diseños industriales a fin de armonizar los procedimientos de registro de los diseños industriales (3 propuestas); indicaciones geográficas (8 propuestas); nombres de dominio de Internet (6 propuestas), en particular los nombres de dominio de Internet y las indicaciones geográficas (4 propuestas); los nombres de países (1 propuesta) y los nombres comerciales/marcas registradas (1 propuesta).
5. En el Capítulo II del presente documento se presentan con más detalles las propuestas.
6. Los Anexos del presente documento contienen el texto íntegro de todas las propuestas.
7. Cabe también señalar las propuestas que han presentado los miembros y observadores del SCT en sesiones anteriores y que no son mencionadas en el presente documento. En particular, la Delegación de Dinamarca sugirió, en la decimotercera sesión del SCT, continuar la labor sobre el documento SCT/9/6, intitulado “Los diseños industriales y su relación con las obras de arte aplicado y las marcas tridimensionales” (véase el documento SCT/13/8, párrafo 323). En esa misma sesión, la Delegación de Australia sugirió que debería darse prioridad a la labor sobre la armonización del Derecho sustantivo de marcas en las futuras actividades del SCT (véase el párrafo 324 del documento SCT/13/8).

II. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS POR TEMA

8. A continuación se ofrece un panorama general de los temas propuestos por los miembros y observadores del SCT y que han sido presentados a la Secretaría de conformidad con la decisión adoptada por el Comité Permanente en su decimocuarta sesión. A fin de facilitar la labor del Comité, se han agrupado las diversas propuestas por tema: a) marcas, b) Artículo 6^{ter} del Convenio de París, c) diseños industriales, d) indicaciones geográficas y e) nombres de dominio de Internet.

a) Marcas

i) Armonización del Derecho sustantivo de marcas

9. Las Delegaciones de México y de la Federación de Rusia, así como el Representante de la AIM, proponen que el Comité Permanente considere las cuestiones relacionadas con la armonización del Derecho sustantivo de marcas.

10. La Delegación de México sugiere que el Comité Permanente continúe analizando y monitorizando la armonización sustantiva del Derecho de marcas. En este contexto, hace referencia al cuestionario sobre legislación y prácticas en materia de marcas (véase el documento SCT/14/5 en el que figura una reseña de las respuestas recibidas a ese cuestionario).

11. La Delegación de la Federación de Rusia propone que, además de la labor sobre el nuevo tipo de marcas, las marcas notoriamente conocidas y las marcas en Internet, como se menciona en las secciones siguientes, el Comité Permanente contemple la posibilidad de armonizar los motivos de denegación.

12. El Representante de la AIM sugiere que permanezcan en el orden del día del Comité Permanente las cuestiones relativas a la armonización del Derecho sustantivo de marcas, como el potencial de cada legislación para abordar el fenómeno de las copias parásitas.

ii) Nuevos tipos de marcas

13. Las Delegaciones de Francia, la Federación de Rusia y Suiza, así como el Representante de la Comunidad Europea, proponen que el Comité Permanente centre sus esfuerzos en los nuevos tipos de marcas.

14. En particular, la Delegación de la Federación de Rusia sugiere que se estudie la posibilidad de armonizar el Derecho sustantivo de marcas en lo relativo a la protección de las nuevas marcas.

15. La Delegación de Suiza sugiere que el Comité Permanente examine la cuestión de los nuevos tipos de marcas, como las marcas animadas y las olfativas, con miras a armonizar los criterios para su registro, por un lado, y el procedimiento de registro por otro.

iii) Marcas notoriamente conocidas

16. Las Delegaciones de México, Marruecos, la Federación de Rusia, Eslovaquia, la ex República Yugoslava de Macedonia y los Estados Unidos de América, así como el Representante de la AIM, proponen que el Comité Permanente aborde ciertas cuestiones relativas a las marcas notoriamente conocidas.
17. La Delegación de México propone que el Comité Permanente continúe analizando y monitorizando la cuestión de los registros nacionales de marcas notoriamente conocidas.
18. La Delegación de Marruecos propone que el Comité Permanente aborde con prioridad el tema de las marcas notoriamente conocidas, además del trabajo que realiza sobre indicaciones geográficas.
19. La Delegación de la Federación de Rusia propone que el Comité Permanente examine y pase revista a la protección de las marcas notoriamente conocidas, tomando en consideración la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas.
20. La Delegación de Eslovaquia propone que el Comité Permanente examine el tema de las marcas notoriamente conocidas.
21. La Delegación de la ex República Yugoslava de Macedonia reitera que la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas no menciona la creación de registros especiales para este tipo de marcas. Indica que en muchos países se han creado registros para marcas notoriamente conocidas con el fin de proporcionar un instrumento de referencia para el proceso de solicitud y para asistir a los tribunales en acciones por infracción. En el texto presentado por esta Delegación se indica que el establecimiento de un registro especial para marcas notoriamente conocidas sería de utilidad para la defensa de los derechos. Habida cuenta de que la creación de registros especiales para marcas notoriamente conocidas en los diferentes países plantea un cierto número de cuestiones difíciles, la Delegación propone que el Comité Permanente las examine.
22. La Delegación de los Estados Unidos de América sugiere que el Comité Permanente incluya en su orden del día el tema de las marcas notoriamente conocidas, en particular el tema de los registros de marcas notoriamente conocidas.
23. El Representante de la AIM dice que su Organización está cada vez más preocupada ante la proliferación de registros de marcas notoriamente conocidas, y declara que esa cuestión merece ser objeto de más debate. La AIM solicita que la Oficina Internacional lleve a cabo un estudio sobre la adhesión que ha tenido la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, que abarque también el registro de marcas notoriamente conocidas.

iv) Marcas colectivas y de certificación

24. La Delegación de la ex República Yugoslava de Macedonia sugiere que el Comité Permanente dedique atención a las marcas colectivas y de certificación. Estos tipos de marcas no están contemplados en el ámbito del Tratado Revisado sobre el Derecho de Marcas, en su redacción actual, si bien es cierto que en la reseña de respuestas recibidas al cuestionario sobre legislación y práctica en materia de marcas, publicada en el documento SCT/14/5, resalta el hecho de que varios países contemplan en sus legislaciones nacionales a las marcas

colectivas y de certificación. Además, existen en el plano nacional diversos textos legislativos relacionados con las marcas colectivas y de certificación así como requisitos específicos para su registro.

v) Las marcas en Internet

25. La Delegación de la Federación de Rusia propone que el Comité Permanente recapacite acerca de la protección de las marcas en Internet tomando en consideración la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos, en Internet.

vi) Recomendación conjunta relativa a los procedimientos de oposición al registro de marcas

26. El Representante de la FICPI sugiere que el Comité Permanente estudie la armonización de los procedimientos de oposición con miras a adoptar, por lo menos, una recomendación conjunta para que todos los Estados miembros de la OMPI puedan disponer de un sistema de oposición en sus oficinas de marcas, que sea aplicable antes del registro o durante un corto período posterior al registro. Debería armonizarse una lista mínima de motivos para la oposición, incluyendo al menos los motivos básicos de denegación sobre la base de marcas ya registradas y marcas notoriamente conocidas. Otras áreas en las que sería posible llevar a cabo una armonización en lo que atañe a los procedimientos de oposición son los plazos de cada parte del procedimiento y la posible prórroga de esos plazos, en particular para permitir su solución. De ser posible la armonización de esos aspectos más formales de la oposición, el Comité Permanente podría considerar cuestiones relacionadas con la prueba y otros aspectos de fondo.

vii) Las marcas y las denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas

27. La Delegación de México propone que el Comité Permanente aborde la relación entre las marcas y las denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas.

viii) Los diseños industriales y las marcas tridimensionales

28. En lo relativo a las propuestas sobre este tema, véanse los párrafos 32 y 33.

b) Artículo 6ter del Convenio de París

29. Las Delegaciones de México, Nueva Zelandia, el Reino Unido y los Estados Unidos de América señalan su interés en que se lleve a cabo en el Comité Permanente un examen sobre el Artículo 6ter del Convenio de París.

30. Para ser más precisa, la Delegación de Nueva Zelandia propone que el Comité Permanente lleve a cabo un estudio completo del procedimiento aplicable en virtud del Artículo 6ter.

31. La Delegación del Reino Unido afirma que sería útil considerar los procedimientos administrativos y ciertas cuestiones que afectan al alcance de la protección por lo que se refiere a la coherencia de dichos procedimientos con las disposiciones del Artículo 6ter. En particular, en el texto presentado por la Delegación se propone que, como primera medida, la

Oficina Internacional lleve a cabo un estudio de las disposiciones relativas al régimen que establece el Artículo 6ter y a que formule recomendaciones sobre el grado en que dichas disposiciones pueden ser modernizadas y mejoradas.

c) Diseños industriales

i) Los diseños industriales y las marcas tridimensionales

32. Las Delegaciones de Francia, México, Suiza y la ex República Yugoslava de Macedonia, así como el Representante de la Comunidad Europea, proponen que el Comité Permanente examine la relación que hay entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales.

33. La Delegación de Francia apoya plenamente la propuesta de la Comunidad Europea.

ii) Tratado sobre el Derecho de los Diseños Industriales

34. Las Delegaciones de Letonia y Noruega, y el Representante de la FICPI, sugieren que el Comité Permanente comience a trabajar en la armonización de las formalidades y los procedimientos de registro de los diseños industriales.

35. La Delegación de Letonia propone, en particular, que se inicien los trabajos en torno a un tratado internacional sobre los diseños industriales siguiendo el modelo de redacción del Tratado Revisado sobre el Derecho de Marcas. La Delegación hace referencia al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de diseños industriales como un ejemplo de que es posible salvar las diferencias en los procedimientos nacionales de protección de los diseños industriales.

36. La Delegación de Noruega afirma que un tratado sobre el Derecho de los diseños industriales es el próximo paso lógico que debe dar el SCT, puesto que ya existe el Tratado sobre el Derecho de Patentes y el Tratado sobre el Derecho de Marcas. Un tratado sobre los diseños industriales regularía los aspectos formales y temas tales como el número máximo de requisitos aplicables a una solicitud de registro, las posibilidades de plazos, la revisión de la denegación y los procedimientos de recurso, etcétera.

37. El Representante de la FICPI presenta propuestas detalladas para la armonización en el ámbito de los diseños industriales.

d) Indicaciones geográficas

38. Las Delegaciones de Barbados, México, Marruecos, la Federación de Rusia, Eslovaquia, la ex República Yugoslava de Macedonia y los Estados Unidos de América, así como el Representante de la AIM, sugieren que el Comité Permanente dedique atención a la protección de las indicaciones geográficas.

39. La Delegación de Barbados hace hincapié en el interés que tienen los países en desarrollo por los aspectos de fondo en el ámbito de las indicaciones geográficas, y sugiere que se incluya en el orden del día del Comité Permanente la definición de indicación geográfica.

40. La Delegación de México desea que el Comité Permanente continúe analizando las indicaciones geográficas y dedique tiempo a estudiar las cuestiones planteadas en la novena sesión, tales como la definición del objeto de protección, si la protección debe basarse en un registro, y los conflictos que se plantean entre las marcas y las indicaciones geográficas.
41. La Delegación de Marruecos estima que los debates sobre las indicaciones geográficas son prioritarios.
42. La Delegación de la Federación de Rusia sugiere que se presente un informe sobre los resultados de la labor emprendida por el Consejo del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en relación con la protección de las indicaciones geográficas conforme a lo dispuesto en el Artículo 23.4 de dicho Acuerdo y al punto 18 de la Declaración de Doha. Además, propone que se prepare una recomendación de la OMPI sobre la protección de las indicaciones geográficas, con inclusión de la definición del objeto de protección, de los diferentes enfoques para llegar a un sistema de registro internacional y las características fundamentales del procedimiento de registro, así como la forma de encontrar solución a los conflictos que se plantean entre las marcas y las indicaciones geográficas.
43. La Delegación de Eslovaquia sugiere que todo debate sobre las indicaciones geográficas tenga lugar en el Comité Permanente.
44. La Delegación de la ex República Yugoslava de Macedonia señala las diferencias que existen entre las diversas legislaciones nacionales por lo que se refiere a la protección de las indicaciones geográficas, y sugiere que se armonicen dichas legislaciones.
45. La Delegación de los Estados Unidos de América propone que se añadan las indicaciones geográficas en el orden del día del Comité Permanente.
46. El Representante de la AIM plantea que se examine la posible armonización de ciertas disposiciones relativas a las indicaciones geográficas.
47. El Representante de la Comunidad Europea afirma que, en lo relativo a las indicaciones geográficas, la prioridad debe seguir siendo la inclusión de éstas en el sistema de arbitraje de la OMPI para marcas y nombres de dominio. Recuerda, además, que este tema ya forma parte del orden del día del SCT.
48. La Delegación de Francia apoya la propuesta de la Comunidad Europea.
49. A este respecto, la Delegación de México considera que es importante que el Comité Permanente continúe analizando y monitorizando el tema de los nombres de dominio de Internet, así como la relación entre los nombres de dominio de Internet y las indicaciones geográficas.
 - e) Nombres de dominio de Internet
50. En los textos presentados por las Delegaciones de Barbados, Francia, México y Suiza, así como por los Representantes de la AIM y de la Comunidad Europea, se sugiere que el Comité Permanente aborde ciertas cuestiones relacionadas con los nombres de dominio de Internet.

51. En particular, la Delegación de Barbados sostiene que, habida cuenta de los diferentes puntos de vista expresados por los miembros de la OMPI en años anteriores, se continúe el debate en el seno del Comité Permanente a fin de alcanzar una postura final acerca de la protección de los nombres de países en el sistema de nombres de dominio.

52. La Delegación de Francia y el Representante de la Comunidad Europea indican que para ellos es prioritario incluir las indicaciones geográficas en el sistema de arbitraje de la OMPI para marcas y nombres de dominio (véanse los párrafos 47 y 48).

53. La Delegación de México sostiene que el Comité Permanente debe continuar analizando el tema de los nombres de dominio de Internet y la relación entre los nombres de dominio y las indicaciones geográficas (véanse los párrafos 40 y 49).

54. Se invita al SCT a considerar las propuestas sobre la labor futura que se presentan en este documento y a decidir sobre qué tema o temas desea comenzar a trabajar y en qué orden deben abordarse.

[Siguen los Anexos]

ANEXO I

TEXTO PRESENTADO POR LA DELEGACIÓN DE BARBADOS

En respuesta a la petición de presentar posibles temas que permitan centrar la atención del Comité Permanente, presentamos las siguientes propuestas:

Cabe señalar que las indicaciones geográficas han sido excluidas de la lista de puntos del orden del día en la decimocuarta sesión. A Barbados y a los países en desarrollo les interesa que este tema sea examinado a fondo en el SCT, ya que será para beneficio de todos lograr un consenso en ese órgano antes de que vuelva a surgir en futuros debates el tema de la estrecha definición de indicaciones geográficas, que figura en el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, para que queden comprendidos también productos que no sean vinos ni bebidas espirituosas.

Habida cuenta de los diferentes puntos de vista de los miembros de la OMPI expresados en años anteriores, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas (SCT) debe continuar examinando el tema a fin de que se logre una postura final por lo que se refiere a la protección de los nombres de países en el sistema de nombres de dominio.

[Sigue el Anexo II]

SCT/15/2

ANEXO II

TEXTO PRESENTADO POR LA DELEGACIÓN DE FRANCIA

En nombre de la Oficina francesa expresamos nuestro apoyo a la propuesta de la Comunidad Europea relativa a la labor futura del SCT. Esa propuesta contiene elementos que son particularmente interesantes y beneficiosos tanto para las oficinas como para los titulares de derechos.

[Sigue el Anexo III]

ANEXO III

TEXTO PRESENTADO POR LA DELEGACIÓN DE LETONIA

En su decimocuarta sesión, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) invitó a los miembros y observadores del Comité a presentar propuestas sobre la labor futura del SCT.

La Oficina de Patentes de la República de Letonia propone lo siguiente:

Desde nuestro punto de vista, el tema más prometedor sería trabajar en pos de un tratado internacional sobre los diseños industriales que tenga como objetivo la armonización, a nivel mundial, de los procedimientos de registro de diseños industriales. Se debería utilizar como modelo el Tratado sobre el Derecho de Marcas a la hora de redactar la propuesta de tratado sobre el Derecho de diseños industriales. El Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya constituye un buen ejemplo de cómo superar las diferencias existentes entre los países miembros en lo que respecta a los procedimientos relacionados con los diseños industriales.

Hemos visto que se han formulado propuestas tendentes a desarrollar la protección de las indicaciones geográficas. Sin embargo, opinamos que ese tema es menos prometedor por diferentes razones.

[Sigue el Anexo IV]

ANEXO IV

TEXTO PRESENTADO POR LA DELEGACIÓN DE MÉXICO

Al término de la decimocuarta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), se invitó a los Estados miembros y observadores a presentar por escrito, a más tardar el 1 de julio de 2005, propuestas sobre la labor futura del SCT y a mencionar las cuestiones que deben abordarse y con qué prioridad.

A este respecto, nos complace comunicar que el Instituto considera de gran importancia que el Comité continúe analizando y monitorizando los temas que se enumeran a continuación, cuyo examen fue interrumpido cuando la prioridad fue concedida al Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT):

- indicaciones geográficas;
- marcas y denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas (DCI);
- nombres de dominio de Internet;
- nombres de dominio de Internet e indicaciones geográficas;
- Artículo 6ter del Convenio de París;
- registros nacionales de marcas notoriamente conocidas;
- los diseños industriales y su relación con las obras de arte aplicado;
- armonización sustantiva del Derecho de marcas (cuestionario sobre la legislación y la práctica en el ámbito de las marcas).

Se debe conceder prioridad ahora al análisis de las indicaciones geográficas. Hasta la novena sesión del SCT (11 a 15 de noviembre de 2002), se consideraron temas tales como: la definición del objeto de protección, la cuestión de si la protección debe basarse en un registro, así como las posibles soluciones para los conflictos que se plantean entre las marcas y las indicaciones geográficas.

México posee varias indicaciones geográficas de importancia económica y cultural a escala mundial, como Tequila, Mezcal y Talavera. Es por esta razón que el Instituto está interesado en que continúe la labor en ese ámbito, con la mira puesta en la promoción de la protección internacional de las indicaciones geográficas.

También consideramos prioritario que se continúe analizando el tema de los diseños industriales y su relación con las obras de arte aplicado y las marcas tridimensionales.

Este tema ya fue discutido por primera y última vez en la novena sesión del SCT. Se señaló que, en la mayoría de los países, el régimen de los diseños industriales se inscribe en el marco de la legislación *sui generis*, dadas sus características especiales como producto de la expresión artística que lo distingue de otros objetos de protección por propiedad intelectual. Sin embargo, la naturaleza doble de los diseños industriales, es decir, como expresiones que contienen características funcionales y estéticas, y dada su esporádica asimilación a obras de arte, plantea la cuestión de saber en qué medida la protección por derecho de autor puede superponerse a la protección por diseño industrial. Esto último también se ha planteado en relación con las marcas tridimensionales, y se señaló que la forma o la configuración de un producto, su embalaje o envoltorio, pueden ser considerados como marcas tridimensionales y,

por consiguiente, beneficiarse de protección siempre que sean suficientemente distintivos y cumplan con las condiciones necesarias. Es fundamental para nuestro Instituto aprender de las experiencias adquiridas por otras oficinas nacionales en este ámbito.

[Sigue el Anexo V]

SCT/15/2

ANEXO V

TEXTO PRESENTADO POR LA DELEGACIÓN DE MARRUECOS

En lo que respecta a la labor futura del Comité Permanente, proponemos que se dé prioridad a las marcas notoriamente conocidas y a las indicaciones geográficas.

[Sigue el Anexo VI]

ANEXO VI

TEXTO PRESENTADO POR LA DELEGACIÓN DE NUEVA ZELANDIA

EL PROGRAMA DE TRABAJO FUTURO DEL SCT: REVISIÓN DEL ARTÍCULO 6TER DEL CONVENIO DE PARÍS

Propósito

1. Nueva Zelanda propone que el Comité Permanente de la OMPI sobre Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) emprenda un estudio completo del régimen establecido por el Artículo 6ter del Convenio de París para el reconocimiento y la protección de los escudos de armas, las banderas, los emblemas de Estado, los signos y punzones oficiales de control, y los nombres y emblemas de las organizaciones internacionales intergubernamentales (OIG).

Introducción

2. En el sitio Web de la OMPI se ofrece una explicación sobre el Artículo 6ter del Convenio de París:

El propósito del Artículo 6ter es proteger los escudos de armas, las banderas y otros emblemas de Estado de los Estados y los Miembros ..., así como los signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos. La protección otorgada por el Artículo 6ter se extiende igualmente a los escudos de armas, las banderas, otros emblemas, las abreviaturas y los nombres de organizaciones internacionales intergubernamentales de las que sean miembros uno o más países de la Unión de París.

Con arreglo al Artículo 6ter, tanto los Miembros de la Unión de París como los Miembros de la OMC denegarán o invalidarán el registro y prohibirán, con medidas apropiadas, la utilización, sin autorización de las autoridades competentes, ya sea como marcas o como elementos de marcas, de los escudos de armas, las banderas y otros emblemas de Estado de esos Miembros, los signos y punzones oficiales de control y garantía adoptados por ellos y cualquier imitación desde el punto de vista heráldico.

3. En 1992, la Asamblea de la Unión de París adoptó las “Directrices para la interpretación del Artículo 6ter.1)b) y 3)b) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”. En dicho documento se ofrece orientación en cuanto al tipo de entidad que puede beneficiarse de la protección con arreglo al Artículo 6ter.

4. Pocos han sido los debates, desde 1992, sobre otros aspectos del Artículo 6ter, como el alcance y la duración del reconocimiento de las notificaciones, los procedimientos administrativos que se realizan conforme a lo dispuesto por ese Artículo, y la forma en que afecta a los derechos sobre marcas adquiridos anteriormente.

5. Durante la décima sesión del SCT, la Delegación del Reino Unido pidió que el SCT examine “los procedimientos actuales tal como se establecieron en el Artículo 6ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, incluidas la aplicación, directrices de interpretación, posibilidad de añadir directrices específicas relativas al procedimiento de retirada o de eliminación, así como una disposición relativa a una base electrónica de datos”. Ello fue añadido posteriormente en el orden del día del SCT, bajo el epígrafe de labor futura, pero aún no ha sido abordado.
6. La Secretaría hizo una presentación en la décima sesión del SCT sobre la base de datos de la OMPI sobre las notificaciones conforme al Artículo 6ter disponible en Internet (la base de datos “6ter Express”). Aunque es extremadamente útil, sólo aborda un aspecto de la petición anterior. Ahora que el SCT ha concluido sus debates sobre el TLT revisado, podría seguir abordando otros puntos del orden del día, dando cabida a los aspectos del Artículo 6ter señalados por la Delegación del Reino Unido.
7. Nueva Zelanda comparte las preocupaciones expresadas originalmente por la Delegación del Reino Unido y considera que ya es hora de que el SCT examine las disposiciones relativas al Artículo 6ter. En dicho examen se podría considerar tanto la posibilidad de modernizar los procedimientos administrativos apoyándose para ello en los modernos métodos de comunicación, como la de estudiar varias cuestiones fundamentales que se han planteado en los últimos años en torno a la naturaleza y el alcance del reconocimiento y la protección que se deriva de las notificaciones conforme al Artículo 6ter. Dichas cuestiones se examinan brevemente en los siguientes párrafos.

Procedimientos administrativos

8. Deben revisarse los procedimientos que los Estados y las OIG deben seguir para lograr el reconocimiento y la protección, a fin de simplificar y modernizar el conjunto de los procedimientos. Por ejemplo, la Oficina Internacional exige que la comunicación contemplada en el párrafo 3 vaya acompañada de 600 reproducciones en papel de cada emblema, signo, punzón, etc. para los que se solicita reconocimiento. Las comunicaciones electrónicas podrían simplificar enormemente el sistema de notificaciones y reducir su costo de gestión.
9. Asimismo, muchas notificaciones contienen una lista con varios emblemas, nombres o elementos de diseño. Muchas veces no es claro qué elemento es el que se está notificando. El SCT debería determinar si cada uno de los elementos notificados debe ser objeto de una notificación aparte. Si se tratara de un proceso electrónico, sería más fácil la tarea de enviar notificaciones separadas para diferentes objetos.
10. No se ha contemplado la posibilidad de suprimir notificaciones ya aceptadas y tampoco hay incentivo alguno para que los Estados y las OIG retiren el reconocimiento logrado tras el envío de notificaciones superfluas. Por consiguiente, el reconocimiento parecería tener una naturaleza permanente, en particular ante la ausencia de un procedimiento de revisión o renovación de las notificaciones ya aceptadas.
11. Además, los Estados no pueden oponerse a una notificación ya reconocida ni revocarla, en particular tras el plazo inicial de 12 meses contemplado en el párrafo 4 en el que un Estado tendría que transmitir sus objeciones.

Derechos sobre marcas adquiridos anteriormente

12. Debe revisarse el alcance del reconocimiento y la protección que ofrece el Artículo 6ter a fin de aclarar la forma en que el reconocimiento afecta a los derechos adquiridos anteriormente sobre marcas existentes. Por ejemplo, el párrafo 6 limita la aplicación de las disposiciones del Artículo 6ter únicamente a las marcas registradas más de dos meses después del recibo de la notificación que se pide en el párrafo 3. En algunos países, sin embargo, los derechos sobre una marca se basan en su utilización (como se menciona en el párrafo 1 y no en su registro), pero en el párrafo 6 sólo se aborda el tema de las marcas registradas. Al parecer, el párrafo 6 es una excepción a la idea de que el registro es un factor que depende de la utilización de la marca.

13. Quien solicita el registro de una marca puede encontrarse en una situación muy desventajosa si, por ejemplo, se produce un retraso en la tramitación de la solicitud del registro de la marca o cuando un Estado se acoge al plazo completo de 12 meses para admitir una objeción a una notificación conforme al párrafo 4 y se presenta, entre tanto, una solicitud de registro.

Ese retraso puede deberse a varias circunstancias que quedan fuera del control del solicitante como, por ejemplo, un volumen excesivo de trabajo para los examinadores o el inicio de procedimientos contradictorios. La incidencia del retraso en los derechos sobre una marca no es para nada clara.

14. Además, el hecho de aceptar una notificación cuando otra persona posee derechos anteriores sobre la marca puede menoscabar los derechos de esa persona sobre la marca e ir en detrimento de la integridad del valor de la marca. Por ejemplo, si se da el caso de que sin quererlo se deje caducar el plazo de protección de una marca registrada, o si el titular de la marca presenta una nueva solicitud de registro en la que incorpore la marca original, una notificación impediría tanto la restauración de dicha marca como un nuevo registro en el que se incorpore la marca original. ¿Debería exigírsele al titular de la marca anterior su consentimiento al reconocimiento y protección que ofrece una notificación?

15. El Artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada goce del derecho exclusivo de impedir toda confusión respecto de signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares para los que se ha registrado la marca. El hecho de aceptar una notificación posterior al registro de una marca iría en contra de ese derecho exclusivo del titular de la marca. Se trata pues de una cuestión de coexistencia que ha sido abordada recientemente en un dictamen de la OMC sobre una indicación geográfica. El Artículo 17 permite que se establezcan excepciones limitadas de los derechos conferidos por el Artículo 16.1, pero a condición de que se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca.

Naturaleza de la marca protegida

16. El Artículo 6ter no define las palabras “escudos de armas”, “emblemas de estado” ni las palabras “signos oficiales”, lo que genera incertidumbre en cuanto al tipo de notificación que debe ser reconocida. Por ejemplo, ¿qué es un escudo de armas, cuándo un emblema es un “emblema de estado”, qué es un signo y bajo qué circunstancias ese signo se transforma en un signo oficial?

Marcas de servicio

17. No se desprende con claridad del Artículo 6ter si éste se aplica a los signos y punzones oficiales de control y de garantía relacionados con servicios. Cabe señalar que el Artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC sólo hace referencia al Artículo 6bis del Convenio de París en cuanto a la aplicabilidad a los servicios. Esta omisión puede interpretarse en el sentido de que el Artículo 6ter no estaba destinado a aplicarse a los servicios, sino solamente a los productos. En algunas notificaciones no se indica con claridad si la misma se aplica a productos, de haberlos. Se puede suponer que algunas notificaciones conforme al Artículo 6ter deben aplicarse en realidad a servicios. El reconocimiento que se dé a esas notificaciones puede no ser válido.

Marcas comerciales

18. Algunas notificaciones parecen indicar que se pide el reconocimiento de signos o indicaciones que más bien corresponden a la marca de un Estado o de una OIG relacionada con el suministro de productos o servicios comerciales. El Artículo 6ter no limita el uso de notificaciones a fines no comerciales. ¿Quiere esto decir que algunas organizaciones estatales y OIG pueden obviar el hecho de registrar ante las oficinas nacionales sus marcas y signos comerciales, mientras que las organizaciones privadas y las empresas que compiten con esas organizaciones no tienen la misma oportunidad?

Marcas y signos sin carácter distintivo

19. No se puede decir actualmente con claridad que haya medidas a disposición de los Estados que les permitan no reconocer una notificación conforme al Artículo 6ter basándose en el hecho de que la notificación carece de carácter distintivo. Esto es importante habida cuenta del alcance del reconocimiento que se concede conforme al Artículo 6ter. En virtud de dicho artículo, los Estados pueden “rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas”.

20. Sin embargo, las marcas objeto de una notificación a las que no se les pueda conceder protección como marcas registradas debido a su falta inherente de distinción, el Artículo 6ter les otorga grandes beneficios. Por ejemplo, en la notificación N.º 6166 se indica que la letra “L” es un signo que identifica la autenticidad de los caballos lipizanos (“lipicanec”). La correcta aplicación del Artículo 6ter obligaría a no registrar las marcas que contengan la letra “L” como resultado de esa notificación.

21. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, el “signo oficial” de un Estado está compuesto de signos o indicaciones que han pasado a ser habituales en el idioma de otro Estado o en las prácticas comerciales *bona fide* y establecidas de otro Estado? Además, ¿qué sucedería si una notificación conforme al párrafo 3 contiene un signo o indicación que es o puede ser considerado escandaloso, inmoral u ofensivo en otro Estado?

22. Asimismo, resulta extraño que los signos oficiales de control y garantía de calidad necesiten reconocimiento internacional. Al parecer, ese tipo de normas de control y garantía de calidad obedecen a intentos de regular ciertas industrias a escala nacional, antes bien que a escala internacional. ¿Por qué es entonces necesario el reconocimiento internacional?

Falta de información

23. Las notificaciones conforme al párrafo 3 no suelen brindar mucha información acerca de la parte que pide reconocimiento o cómo se puede entrar en contacto con dicha parte, ofreciendo, por ejemplo, una dirección postal. En el caso de la notificación N.º 6929, no se identifica a la parte peticionaria, ni tampoco se ofrecen sus señas. ¿De qué forma debe un Estado determinar si la notificación de una parte no identificada merece ser objeto del reconocimiento que brinda el Artículo 6ter? ¿Cómo debe un Estado o cualquier otra parte comunicarse con la parte peticionaria si no se ofrece ningún dato de contacto?

24. Como se acaba de decir, es poca la información que se ofrece acerca de la naturaleza y utilización de la notificación. Esto es particularmente evidente en lo que respecta a muchos signos y punzones de control y garantía en los que no se ofrece información alguna ni tampoco se puede deducir de la marca a qué productos (o servicios) es aplicable.

25. La falta de información puede complicar el examen de una notificación en relación con el alcance del reconocimiento o de la protección que se merece. La naturaleza de los productos objeto de la notificación es algo que el Convenio de París contempla en el párrafo 2 del Artículo 6ter, pero el formulario de notificación de la Oficina Internacional no exige que se incluya esa información, y de constar en la misma no es comunicada a los Estados.

26. Esa falta de información va en detrimento de las empresas en general puesto que el titular de una marca no tiene forma de saber si su marca infringe una notificación en la que no se han enumerado los productos. Esto puede querer decir que a los titulares de marcas les convendría mantenerse completamente alejados de esas notificaciones y que, por lo tanto, las notificaciones conforme al Artículo 6ter adquirirían mayor reconocimiento y protección que lo previsto originalmente.

27. En el párrafo 4 se dice que los Estados disponen de 12 meses para transmitir sus objeciones pero, tal como se ha mencionado anteriormente, en el Artículo 6ter no se proporciona ninguna orientación en cuanto a los motivos de las objeciones y, cuando sí se proporcionan, éstos están definidos vagamente o la información que se da a los Estados para examinar una notificación no está disponible.

Función de la Oficina Internacional

28. En virtud del párrafo 3, los Estados deben mantener comunicaciones recíprocas por medio de la Oficina Internacional. Sin embargo, en el Artículo 6ter no se define la función de la Oficina Internacional ni tampoco sus deberes y responsabilidades en tanto que intermediario. Por consiguiente, no queda clara la función que debe desempeñar la Oficina Internacional.

29. Si la función de intermediario de la Oficina Internacional debe ser revisada, quizás aumentada, también sería adecuado reconsiderar los arreglos financieros alcanzados para que la Oficina Internacional cumpla esa función.

Propuesta

30. Nueva Zelanda propone que el Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas emprenda un estudio completo del régimen establecido por el Artículo 6ter. Los objetivos de dicho estudio podrían ser:

- simplificar los procedimientos administrativos a fin de reducir los gastos en que incurran los Estados, las OIG y la Oficina Internacional, y de reducir los costos obligatorios de forma general;
- definir claramente la información que debe figurar en una notificación en virtud del párrafo 3;
- aclarar el tipo de materia que puede ser objeto de reconocimiento al tenor del Artículo 6ter y la duración de dicho reconocimiento;
- aclarar los motivos por los que un Estado puede rehusar aceptar una notificación conforme al párrafo 4;
- aclarar la relación que existe entre las notificaciones del Artículo 6ter y los derechos sobre marcas vigentes que han sido adquiridos con anterioridad; y
- definir la función de intermediario de la Oficina Internacional y asegurarse que dicha Oficina disponga de los fondos adecuados para desempeñar tal función.

[Sigue el Anexo VII]

ANEXO VII

TEXTO PRESENTADO POR LA DELEGACIÓN DE NORUEGA

Haciendo referencia al punto 9 del resumen del Presidente de la decimocuarta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), formulamos la siguiente propuesta relativa a su labor futura.

La Oficina Noruega de Patentes propone que el SCT considere la posibilidad de disponer de un tratado relacionado con los diseños industriales. Un tratado sobre diseños industriales sería el siguiente paso lógico tras la adopción del Tratado sobre el Derecho de Patentes y el Tratado sobre el Derecho de Marcas.

En un tratado de esa índole se podrían incluir disposiciones que regulen los aspectos formales, los requisitos máximos que deben pedirse respecto de una solicitud de registro de un diseño industrial, los posibles plazos, los procedimientos de revisión de la denegación o para interponer recursos, etcétera.

Estimamos que ese tratado beneficiaría a los solicitantes, a los creadores de diseños, a los círculos comerciales, a los agentes y oficinas nacionales. Al tener una legislación uniforme sobre diseños industriales, el sistema sería más simple, eficaz y económico.

Ahora que ya disponemos del TLT y del PLT, seguramente podríamos utilizar muchas de sus disposiciones aplicándolas al área de los diseños para no tener que comenzar todo de nuevo.

Aunque ese proceso signifique invertir recursos de la OMPI y del SCT, estimamos que los beneficios que se deriven de la armonización en el campo de los diseños industriales será tan grande que seguramente compensará con creces los recursos que se utilicen.

[Sigue el Anexo VIII]

ANEXO VIII

TEXTO PRESENTADO POR LA DELEGACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA

PROPUESTAS SOBRE LA LABOR FUTURA DEL SCT

Indicaciones geográficas

1. Presentar informes sobre los resultados de la labor del Consejo sobre los ADPIC, de la OMC, sobre la protección de las indicaciones geográficas conforme al Artículo 23.4 del Acuerdo sobre los ADPIC y del punto 18 de la Declaración de Doha.
2. Incluir en el orden del día la preparación por la OMPI de recomendaciones sobre la protección de las indicaciones geográficas que aborden los siguientes puntos:
 - a) la definición del objeto de protección;
 - b) posibles enfoques para el establecimiento de un sistema de registro internacional, y principales características del procedimiento de registro;
 - c) forma de resolver los conflictos entre marcas e indicaciones geográficas.

Viabilidad de la armonización del Derecho sustantivo de marcas

3. Examinar y hacer un balance de la situación relativa a las cuestiones que se enumeran a continuación, teniendo en cuenta la Recomendación conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de Marcas Notoriamente Conocidas y la Recomendación conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos, en Internet:
 - a) la protección de nuevas marcas;
 - b) motivos sustantivos de denegación;
 - c) la protección de las marcas notoriamente conocidas;
 - d) la protección de las marcas en Internet.

[Sigue el Anexo IX]

ANEXO IX

TEXTO PRESENTADO POR LA DELEGACIÓN DE ESLOVAQUIA

En la última sesión del SCT en Ginebra, se invitó a los representantes de los Estados miembros a proponer temas para su consideración en reuniones futuras.

En nombre de la República Eslovaca, quisiéramos sugerir dos temas que podrían debatirse en la próxima reunión del Comité:

- las marcas notoriamente conocidas
- las indicaciones geográficas.

[Sigue el Anexo X]

ANEXO X

TEXTO PRESENTADO POR LA DELEGACIÓN DE SUIZA

En la decimocuarta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), del 18 al 22 de abril de 2005 en Ginebra, la Oficina Internacional pidió a los miembros del Comité que le comunicaran propuestas concisas sobre la labor futura del SCT.

La Delegación de Suiza transmite, dentro del plazo acordado para los Estados miembros, las siguientes propuestas según el siguiente orden de prioridad:

I. RELACIÓN ENTRE LAS MARCAS Y LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

En varias sesiones del Comité Permanente, la Delegación de Suiza propuso que el SCT abordase la cuestión de la relación entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales¹. Por consiguiente, nuestra Delegación solicita que se incluya este tema en el orden del día de la decimoquinta sesión del Comité Permanente a fin de iniciar los trabajos al respecto.

El documento SCT/9/6 constituye la base apropiada para dicha labor que el Comité Permanente debería continuar considerando. En el marco del análisis de la relación existente entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales, también debería ser posible utilizar la gran cantidad de información que figura en el resumen de respuestas al Cuestionario sobre el Derecho internacional de marcas y las prácticas relativas a las marcas (documento SCT/11/6). Dicho documento, resultado de la gran labor desempeñada por la Oficina Internacional, se convertirá en la fuente esencial de información de todo examen futuro que haga el Comité Permanente, habida cuenta del gran éxito que tuvo (respondieron a ese cuestionario 75 Estados miembros y organizaciones internacionales). Por lo tanto, nuestra Delegación está interesada en que se examinen los resultados de ese ejercicio con más detenimiento.

II. NUEVOS TIPOS DE MARCAS

Tal como lo propusiera en la séptima sesión del Comité Permanente², la Delegación de Suiza sugiere que el SCT examine el tema de los nuevos tipos de marcas (animadas, olfativas, etcétera) a fin de armonizar tanto los criterios como la modalidad de registro de esos tipos de marcas.

III. NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

La Delegación de Suiza recuerda que en la decimotercera sesión del Comité³, los Estados miembros acordaron mantener en el programa a medio plazo del Comité Permanente la cuestión de los nombres de dominio y las indicaciones geográficas.

[Sigue el Anexo XI]

¹ En particular, los documentos SCT/8/7, párr. 428 (pág. 62), SCT/13/8, párr. 322 (pág. 43).
² Véase el documento SCT/7/4, párr. 87 (pág. 17).
³ Véase el documento SCT/13/7, punto 6.

ANEXO XI

TEXTO PRESENTADO POR LA DELEGACIÓN DE LA
EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA

I. REGISTRO NACIONAL OFICIAL DE MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

En la Recomendación conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, adoptada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en septiembre de 1999, consta una lista no exhaustiva de criterios para determinar la notoriedad de una marca. Esa lista constituye una pauta muy útil para las administraciones nacionales, en particular para los tribunales, a la hora de evaluar la notoriedad de una marca. Sin embargo, en la Recomendación conjunta no se menciona la creación de registros especiales para las marcas notoriamente conocidas.

Para que sirvan de referencia en la tramitación de solicitudes y de pauta para los tribunales a la hora de abordar demandas por infracción, las oficinas nacionales de propiedad industrial de muchos países han creado registros de marcas notoriamente conocidas. La creación de este tipo de registros plantea ciertamente ventajas, particularmente en lo relativo a la defensa de las marcas notoriamente conocidas. Sin embargo, la creación de registros especiales para ese tipo de marcas plantea ciertas dificultades que deben ser abordadas.

II. MARCAS COLECTIVAS / MARCAS DE CERTIFICACIÓN

El Artículo 2.2)b) del Proyecto de Tratado Revisado sobre el Derecho de Marcas (TLT) dispone que dicho tratado no se aplicará a las marcas colectivas, las marcas de certificación ni a las marcas de garantía. Por consiguiente, las Partes Contratantes no están obligadas a aplicar el TLT revisado a ese tipo de marcas. Esas marcas han sido excluidas porque, por un lado, su registro suele exigir el cumplimiento de condiciones especiales en los diferentes países y, por otro, el número de ese tipo de marcas es muy inferior en comparación con el número total de marcas. Sin embargo, según el resumen de las respuestas al cuestionario sobre el Derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas (documento SCT/14/5 Rev.), es considerable el número de países que brindan protección en sus legislaciones nacionales a las marcas de certificación y a las marcas colectivas (véase la Parte II.5.D. y E, “SIGNOS QUE PUEDEN REGISTRARSE”, “Tipos especiales de marca”, “Marcas colectivas” y “Marcas de certificación”). Parecería entonces necesario que el SCT dedique algo de tiempo en el futuro a estudiar este tema pese a que la armonización de las disposiciones relativas a las marcas de certificación y las marcas colectivas no sea fácil de llevar a cabo debido a la variedad de legislaciones en dicha materia.

III. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

La protección de las indicaciones geográficas es un ámbito indefinido. Son grandes las diferencias entre las legislaciones nacionales en lo relativo a la protección de las indicaciones geográficas a escala mundial. La situación actual hace que la protección de las mismas sea imposible a nivel internacional. Los documentos SCT/9/4 “La definición de indicaciones geográficas” y el documento SCT/9/5 “Las indicaciones geográficas y el principio de territorialidad”, abordan esta cuestión.

Al mismo tiempo, no se aborda la protección de las indicaciones geográficas a escala nacional. Por consiguiente, se debería dedicar más atención a la armonización de las legislaciones nacionales.

IV. MARCAS TRIDIMENSIONALES / DISEÑOS INDUSTRIALES

El documento SCT/9/6, “Los diseños industriales y su relación con las obras de arte aplicado y las marcas tridimensionales” fue examinado muy brevemente en la novena sesión del SCT. Este tema merece ser objeto de más debate.

[Sigue el Anexo XII]

ANEXO XII

TEXTO PRESENTADO POR LA DELEGACIÓN DEL REINO UNIDO

Examen de los procedimientos relativos al Artículo 6ter del Convenio de París

En la decimocuarta sesión del SCT, la Oficina Internacional invitó a los miembros y observadores a presentar propuestas concretas por escrito sobre la labor futura del SCT. A este respecto, el Reino Unido formula los comentarios siguientes:

En la décima sesión del SCT, la Delegación del Reino Unido pidió al SCT que examinara “los procedimientos actuales tal como se establecieron en el Artículo 6ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, incluidas su aplicación, directrices de interpretación, posibilidad de añadir directrices específicas relativas al procedimiento de retirada o de eliminación, así como la disposición relativa a una base electrónica de datos.” Desde entonces, ha entrado en servicio la base de datos electrónica pero aún no se han abordado las demás cuestiones relativas al Artículo 6ter.

El Reino Unido estima, hoy como ayer, que sería ventajoso examinar los procesos y procedimientos dimanantes del régimen del Artículo 6ter. En particular, sería beneficioso considerar los procedimientos administrativos y ciertas cuestiones que afectan al alcance de la protección teniendo en cuenta la coherencia de dichos procedimientos con las disposiciones de dicho Artículo.

Procedimientos administrativos

En las “Directrices para la Interpretación del Artículo 6ter.1)b) y 3)b del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial” no se abordan los procedimientos administrativos y, por ello, cabe examinar lo siguiente:

1. el proceso para eliminar signos redundantes de la base de datos a fin de evitar situaciones como la actual, en la que la base de datos está plagada de signos no utilizados;
2. examinar el proceso de notificación, en particular para modernizar el método de comunicación a fin de suprimir la necesidad de que se envíen 600 ejemplares en papel del signo a la Oficina Internacional como parte de la notificación, lo cual tendrá como resultado acelerar el proceso.

Alcance de la protección

Los siguientes defectos en los procedimientos pueden repercutir en el ámbito de la protección acordada por el Artículo 6ter:

1. Los procedimientos actuales no brindan un mecanismo que permita revocar la protección cuando se aprecia *a posteriori* que el signo no corresponde con lo que reivindicó el Estado o la OIG al solicitar protección. Por ejemplo, cuando hay pruebas que demuestran que un determinado signo no puede ser protegido en virtud de ninguna de las categorías especificadas en el Artículo. Es importante asegurarse que los signos notificados son los adecuados y que cumplen con las disposiciones del Artículo 6ter;
2. El párrafo 2 del Artículo 6ter dispone que la “prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía se aplicarán solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar.” Sin embargo, no existe un mecanismo que permita dejar constancia de qué mercancías están amparadas por el signo protegido;
3. Por el momento es imposible estimar si la parte que pide la protección tiene derecho a ella. El método preferido es que el Estado que presenta una propuesta se asegure de que el signo corresponde a una de las categorías de signos que pueden ser protegidos conforme al Artículo 6ter. Este procedimiento debería figurar por escrito.

En un primer tiempo, pedimos que la Oficina Internacional efectúe un examen de las disposiciones del régimen del Artículo 6ter y formule recomendaciones sobre la forma en que dichas disposiciones pueden ser modernizadas y mejoradas.

[Sigue el Anexo XIII]

ANEXO XIII

TEXTO PRESENTADO POR LA DELEGACIÓN DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Propuesta de los Estados Unidos sobre la labor futura del Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas:

1. Indicaciones geográficas.
2. Marcas notoriamente conocidas, en particular los registros de marcas notoriamente conocidas.
3. El Artículo *6ter* del Convenio de París.

[Sigue el Anexo XIV]

ANEXO XIV

TEXTO PRESENTADO POR EL REPRESENTANTE
DE LA COMUNIDAD EUROPEA

En la última sesión del Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (18 a 22 de abril de 2005), el Presidente invitó a los miembros y observadores del Comité a que envíen a la Secretaría, a más tardar el 1 de julio de 2005, propuestas concretas por escrito sobre la labor futura del SCT, con indicación de las cuestiones que deben ser abordadas y la prioridad que les corresponde.

Como comentario general, señalamos que toda decisión que se tome sobre la labor futura del SCT debe basarse en el principio de que deben lograrse progresos en asuntos de naturaleza técnica que sean claramente de utilidad para los titulares de derechos de propiedad intelectual.

Enumeramos a continuación algunas sugerencias:

1. Explorar y aclarar la delimitación entre diseños industriales y marcas tridimensionales;
2. Marcas “no tradicionales”.

En lo que atañe a las indicaciones geográficas, la prioridad sigue siendo que se incluyan las indicaciones geográficas en el sistema de arbitraje de la OMPI para marcas y nombres de dominio. Este punto ya figura en el orden del día del SCT.

[Sigue el Anexo XV]

ANEXO XV

TEXTO PRESENTADO POR EL REPRESENTANTE DE LA AIM

Con referencia a la invitación cursada a las ONG durante la decimocuarta sesión del SCT, a fin de remitir propuestas por escrito sobre los temas de debate en las próximas sesiones, en nombre de la AIM, la Asociación Industrias de Marca, me complace en sugerir lo que sigue:

- La AIM y sus miembros están cada vez más preocupados ante la proliferación de registros de marcas notoriamente conocidas (véase el documento distribuido en la decimocuarta sesión). Estimamos que ello merece que se continúe su debate. También pedimos a la Oficina Internacional que emprenda un estudio sobre el estado de la adhesión a la Recomendación conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, con inclusión de determinadas cuestiones sobre los registros de este tipo de marcas.
- La armonización de aspectos de fondo del Derecho de marcas debe permanecer en el orden del día, como el potencial de las legislaciones para abordar el fenómeno de las copias parásitas (por ejemplo, la recientemente adoptada Directiva de la CE sobre prácticas comerciales desleales).
- Ciertas cuestiones relacionadas con los conflictos que se plantean entre los nombres de dominio de Internet y las marcas (nombres comerciales, etc.) siguen siendo motivo de preocupación (véase la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet).
- Posible armonización de ciertas disposiciones relativas a las indicaciones geográficas.

[Sigue el Anexo XVI]

ANEXO XVI

TEXTO PRESENTADO POR EL REPRESENTANTE DE LA FICPI

En la decimocuarta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra del 18 al 22 de abril de 2005, se pidió a las delegaciones y observadores que presentaran propuestas concisas sobre la labor futura del SCT tras la finalización de la revisión del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT). Las sugerencias por escrito deben presentarse antes del 1 de julio de 2005.

La Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), organización que representa a buena parte de la profesión en ejercicio privado, propone los siguientes temas prioritarios:

Marcas

Sugerimos que el SCT contemple la posibilidad de armonizar los procedimientos de oposición a fin de adoptar, como mínimo, una recomendación conjunta para que las oficinas de marcas de todos los Estados miembros de la OMPI dispongan de un sistema de oposición. Los procedimientos de oposición pueden efectuarse antes del registro o en un plazo breve posterior al registro. Se debe armonizar una lista mínima de motivos de oposición, en la que al menos se dé cabida a los motivos de denegación básicos como el hecho de que la marca haya sido registrada anteriormente o que se trate de una marca notoriamente conocida.

Otras esferas en las que se podría llevar a cabo una armonización de los procedimientos de oposición son los plazos para las diferentes partes del proceso y las posibles prórrogas a esos plazos, particularmente para permitir su resolución. De ser posible armonizar los aspectos más formales del procedimiento de oposición, sería útil considerar cuestiones relativas a la prueba y otras cuestiones de fondo.

Diseños

En el 6º Foro Abierto de la FICPI celebrado en Roma, del 14 al 17 de noviembre de 2001, organizamos un simposio sobre los diseños que sirvió para, en primer lugar, presentar un análisis comparativo de los sistemas vigentes de protección de diseños industriales en el mundo y, en segundo lugar, para determinar la posibilidad de armonizar las legislaciones sobre diseños industriales. Remitimos en su momento a la Oficina Internacional de la OMPI las recomendaciones formuladas en ese simposio. Con arreglo a las mismas, sugerimos que el SCT se centre en las siguientes esferas de armonización:

1. Número de vistas en las representaciones de los diseños.
2. Alcance de la protección (¿un mismo producto/una misma clase de productos/cualquier producto?).
3. Declaración de novedad del diseño.
4. Definición del estado de la técnica a fin de determinar la novedad (¿local/regional/universal?).
5. Plazo de gracia para publicaciones por el solicitante.
6. Examen (¿de fondo/de forma únicamente?).
7. Duración de la protección (¿15/25 años?).

Será para nosotros un placer participar en los debates en torno a estas propuestas durante la 15ª sesión del SCT.

[Fin del Anexo XVI y del documento]