

# OMPI



SCT/17/8

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 30 de julio de 2007

S

**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
GINEBRA

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

**Decimoséptima sesión**  
**Ginebra, 7 a 11 de mayo de 2007**

INFORME\*

*adoptado por el Comité*

---

\* El presente informe fue aprobado por la decimoctava sesión del SCT.

## INTRODUCCIÓN

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (denominado en adelante “el Comité Permanente” o “el SCT”) celebró su decimoséptima sesión en Ginebra del 7 al 11 de mayo de 2007.
2. Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados miembros de la OMPI o de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial: Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Barbados, Bélgica, Botswana, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Côte d’Ivoire, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Hungría, Indonesia, Irán (República Islámica del), Irlanda, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Kuwait, la ex República Yugoslava de Macedonia, Lesotho, Letonia, Lituania, Marruecos, México, Moldova, Mozambique, Níger, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Paraguay, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República Dominicana, Rumania, Rwanda, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tabago, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Viet Nam y Zambia (77). La Comunidad Europea también estuvo representada en calidad de miembro del SCT.
3. Participaron en la reunión en calidad de observador las siguientes organizaciones intergubernamentales: la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) (3).
4. Participaron en la reunión en calidad de observador los representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA), Asociación Alemana para la Protección de la Propiedad Intelectual (GRUR), Asociación de Industrias de Marca (AIM), Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI), Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Internacional para el Derecho de la Viña y el Vino (AIDV), Asociación Internacional para el Progreso de la Enseñanza y la Investigación de la Propiedad Intelectual (ATRIP), Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), Asociación Japonesa de Marcas (JTA), Cámara de Comercio Internacional (CCI), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Industrial (CEIPI), Centro de Intercambios y Cooperación para América Latina (CICAL), *European Law Students’ Association* (ELSA International), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Instituto de Derecho Mercantil Internacional y Desarrollo (IDCID) (16).
5. La lista de participantes figura en el Anexo II del presente informe.
6. La Secretaría tomó nota de las intervenciones efectuadas y las grabó en cinta magnetofónica. En el presente informe se resumen los debates teniendo en cuenta todas las observaciones formuladas.

Punto 1 del orden del día: Apertura de la sesión

7. El Sr. Ernesto Rubio, Subdirector General, abrió la sesión y dio la bienvenida a los participantes en nombre del Director General de la OMPI.
8. El Sr. Marcus Höpperger (OMPI) desempeñó las funciones de Secretario del Comité Permanente.

Punto 2 del orden del día: Elección del Presidente y de los Vicepresidentes

9. Para el año 2007, la Delegación de la Federación de Rusia, en nombre de ciertos países de Europa Oriental y de Asia Central, propuso como Presidente del SCT al Sr. Michael Arblaster (Registrador Adjunto, Marcas y Diseños, Audiencias y Legislación, IP Australia, Woden ACT, Australia) y como Vicepresidentes al Sr. Maximiliano Santa Cruz (Consejero de la Misión Permanente de Chile ante la OMC, Ginebra) y al Sr. Louis Chan (Director, Consejero Jurídico, Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS)).
10. Las Delegaciones del Ecuador y de Alemania se pronunciaron a favor de la propuesta formulada por la Delegación de la Federación de Rusia.
11. Fue elegido Presidente del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) para el año 2007 el Sr. Michael Arblaster (Australia). Fueron elegidos Vicepresidentes para el mismo período el Sr. Maximiliano Santa Cruz (Chile) y el Sr. Louis Chan (Singapur).

Punto 3 del orden del día: Aprobación del orden del día

12. El SCT aprobó el proyecto de orden del día (documento SCT/17/1 Prov.) sin modificaciones.

Punto 4 del orden del día: Aprobación del proyecto de informe de la decimosexta sesión

13. El SCT aprobó el proyecto de informe de la decimosexta sesión (documento SCT/16/9 Prov.2) con modificaciones, conforme a lo solicitado por las Delegaciones del Brasil, Francia, Italia, la Federación de Rusia, Suecia y el Representante de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).

Punto 5 del orden del día: Marcas

*Métodos de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas*

14. Los debates se basaron en el documento SCT/17/2.
15. El Presidente propuso utilizar el término “marcas no tradicionales” en lugar de “nuevos tipos de marcas”. Señaló que muchos de estos signos se conocen y se están utilizando actualmente en diversas jurisdicciones. Así pues, no es adecuado calificarlos de “nuevos”.

16. La Secretaría señaló que el documento SCT/17/2 se ha preparado en respuesta a la solicitud del SCT formulada en su última sesión. Dicho documento se elaboró a fin de determinar los puntos de convergencia entre los miembros del SCT y tratar otras cuestiones, como la posibilidad de que haya costos adicionales, en particular en los países en desarrollo. El documento SCT/17/2 se basa en información extraída del cuestionario sobre la legislación y la práctica en materia de marcas (documento WIPO/STRAD/Inf.1) y en varios documentos sobre cuestiones específicas presentados a la Secretaría. La Secretaría señaló que todas las contribuciones que se han recibido están disponibles en el foro electrónico del SCT. Explicó que en el documento se alude en términos generales a los documentos presentados por los Estados miembros y no se señala ninguna cuestión de derecho específica o particular que deba atribuirse a un país concreto. Dijo, además, que la estructura del documento es similar a la del documento SCT/16/2 (nuevos tipos de marcas) de la sesión anterior, en el que se describen de forma más general nuevas marcas o marcas no tradicionales. Con el documento SCT/17/2 se da un paso adelante en el intento de determinar los actuales métodos de representación y de descripción de dichas marcas. La Secretaría mencionó que en el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, antecedente del presente debate, se determinan algunos tipos nuevos de signos que pueden registrarse en ciertos Estados miembros de la OMPI, sin que se obligue en modo alguno a dichos Estados a aceptar tales signos. El Reglamento del Tratado de Singapur establece ciertos métodos de representación y de descripción de estos signos. Por ello, se consideró apropiado y oportuno pedir a los miembros de la OMPI que determinen cuáles son los métodos vigentes de representación y de descripción de las marcas no tradicionales y examinen si existen puntos de convergencia o cuestiones particulares que pudieran abordarse en el SCT.

17. El Presidente pidió a las Delegaciones que aporten comentarios de carácter general antes de proceder a examinar el documento en detalle.

18. La Delegación de Dinamarca manifestó que ha elaborado una contribución sustancial sobre nuevos tipos de marcas que ha enviado a la Secretaría por medios electrónicos. Lamentó que el contenido de su documento no haya podido reflejarse en el documento SCT/17/2. Señaló que tanto su contribución como las de otros miembros del SCT contienen varias imágenes que podrían incluirse como anexo a una versión actualizada del documento, de modo que se recojan todas las contribuciones recibidas y las que todavía pudieran recibirse.

19. El Presidente señaló que no hay otros comentarios de carácter general. Propuso reservar la propuesta de la Delegación de Dinamarca, teniendo en cuenta los resultados del debate sobre el documento SCT/17/2. El Presidente recordó que en los párrafos 77 y 78 del documento se menciona una posible dirección que podrían tomar los debates. Esto es, que los miembros del SCT identifiquen lo que podrían ser disposiciones adecuadas con respecto a la representación y la descripción de marcas no tradicionales. El Presidente pidió que se formulen comentarios sobre métodos de representación y de descripción de tipos de marcas específicos.

### Marcas tridimensionales

20. El Presidente señaló que una de las cuestiones por decidir sobre la representación de marcas tridimensionales es el número de representaciones que debe presentarse, a veces con distintas vistas. Alentó a las Delegaciones a compartir su experiencia sobre el hecho de si exigen que se les presenten diversas vistas o si sus oficinas o sus tribunales consideran que basta con presentar una sola vista del objeto.
21. La Delegación de México afirmó que el número de solicitudes de marcas tridimensionales se ha incrementado con los años. En México, la solicitud debe ir acompañada de una reproducción, un dibujo o una fotografía del objeto tridimensional que se quiere registrar. La representación debe mostrar claramente el carácter tridimensional del objeto (su largura, anchura y altura), así como su parte inferior, de modo que el examinador pueda percibir con claridad las tres dimensiones. Si se presenta un dibujo en el que no se vean claramente las tres dimensiones del objeto, habrá que adjuntar fotografías. Una vez efectuado el registro se publicará la reproducción de la marca, de forma que el usuario y el público puedan percibir claramente el carácter tridimensional del objeto protegido.
22. El Presidente señaló que tal vez el primer principio es el que establece que la representación debe dejar en claro, tanto al examinador como al consumidor, lo que se está reivindicando.
23. La Delegación de Chile señaló que, basándose en el documento, entiende que la representación debe ser fácilmente perceptible. Con este fundamento, estimó que es importante precisar a quiénes debe satisfacer la representación, a saber, al examinador, al registrador, al consumidor, al usuario o al público en general. También es importante tener en cuenta que en el marco de la legislación de algunos países no se acepta el registro de ciertos signos no tradicionales. En la legislación nacional de Chile no se aceptan determinados signos tridimensionales y existe una disposición específica a tal efecto. Aunque la legislación nacional contempla otros signos no tradicionales, la Oficina los considera muy excepcionales y el reglamento no especifica exactamente qué tipo de representación se considera aceptable. En su opinión, tales representaciones pueden ser bastante técnicas, siempre que no sean subjetivas y puedan combinarse con una representación fácilmente comprensible para el público. A título de ejemplo, la Delegación mencionó que, en el caso de una marca sonora, muchas oficinas exigen un pentagrama, sin embargo no todo el mundo puede leer un pentagrama, por lo que tal exigencia también puede cumplirse proporcionando acceso a un archivo de MP3 transferido al servidor del sitio Web de la Oficina, de modo que la representación quede disponible al público. La Delegación señaló, además, que tras una reciente modificación de la ley de marcas es posible registrar marcas no tradicionales en Chile. Por esta razón, la Oficina tiene interés en que se definan medios de representación útiles y claros de tales signos.
24. La Delegación del Brasil señaló que, en el marco de la legislación del Brasil, sólo se acepta el registro como marcas de signos perceptibles visualmente. Se han concedido ya varias marcas tridimensionales y el procedimiento aplicado en Brasil es semejante al descrito por la Delegación de México. En primer lugar, el solicitante debe declarar que solicita el registro de una marca tridimensional rellenando el campo apropiado en la solicitud de registro de marca. En segundo lugar, el solicitante debe adjuntar una fotografía que muestre el carácter tridimensional de la marca. Esta fotografía o dibujo se publica en el boletín oficial de propiedad intelectual.

25. La Delegación de Paraguay explicó que en Paraguay el procedimiento para registrar marcas tridimensionales es similar al descrito por la Delegación de México. La legislación nacional de Paraguay también contempla el registro de marcas sonoras y olfativas. En lo que atañe a las marcas sonoras, la Oficina exige que se presenten las notas en un pentagrama y una cinta magnética con la grabación. Es posible que en tales casos se recurra a expertos musicales para que asistan a los examinadores. Todavía no se han presentado solicitudes de marcas olfativas y la Oficina no ha establecido criterios específicos para poder publicar el informe de examen.
26. La Delegación de España manifestó que, en principio, la Oficina Española de Patentes y Marcas examina las marcas tridimensionales del mismo modo que cualquier otra marca. Señaló, no obstante, algunos requisitos específicos. La reproducción de la marca que debe presentarse junto con la solicitud consiste en una representación gráfica o fotográfica tridimensional en la que deben figurar hasta seis vistas diferentes, las cuales pueden agruparse a fin de producir una sola imagen (8 x 12 cm.). En caso de que esta representación no se considere suficiente, podría pedirse al solicitante que presente seis vistas independientes junto con la descripción por escrito de la marca.
27. La Delegación de México dijo que la reproducción de marcas tridimensionales es especialmente importante en las solicitudes en que se reivindica la prioridad. En tales casos, la reproducción presentada en el país de origen debe coincidir con la del país en que se presenta la nueva solicitud. Por consiguiente, deben establecerse al menos algunos elementos básicos de reproducción comunes a todas las oficinas.
28. El Presidente dijo que se trata de una cuestión muy importante, no sólo en el marco de las reivindicaciones de prioridad en virtud del Convenio de París, sino también en el contexto del Arreglo y Protocolo de Madrid. Es necesario mantener la validez de los derechos que se están reivindicando y garantizar que las oficinas trabajen en la consecución de dicho objetivo. Señaló, además, que los titulares tienen la razonable expectativa de que los derechos que hayan obtenido en una jurisdicción puedan también contemplarse en otras jurisdicciones. Sin bien este principio presenta limitaciones, parece posible y deseable que el principio en sí no se vea impedido por requisitos puramente administrativos. También parece sensato encontrar formas de simplificar los procesos de registro, ya que el relativo desconocimiento de estos signos en muchas jurisdicciones parece indicar que las oficinas han establecido requisitos más complejos de lo necesario. El Presidente estimó que, como cierre del debate, el Comité Permanente podría pedir a la Secretaría que prepare un documento en el que se expongan las enseñanzas más importantes o los puntos de convergencia, pero únicamente con respecto a aquellos signos en que el intercambio de experiencias entre los miembros del SCT proporcione material suficiente.
29. La Delegación de los Estados Unidos de América manifestó que para su país el principio más importante con respecto a los requisitos del dibujo es comunicar al público lo que se está reivindicando en la marca. A los efectos del registro de una marca tridimensional, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) exige un dibujo bidimensional y autoriza la utilización de líneas punteadas en un dibujo para señalar las zonas que no se reivindican. Cuando el examinador o el público no puedan reconocer la verdadera naturaleza de la marca, el examinador puede pedir una descripción de la misma por escrito; además, en su opinión, resulta muy útil señalar las características particulares que se reivindican. La USPTO prevé solamente la presentación de una vista de la marca. El solicitante debería de hecho solicitar el envío de vistas adicionales si una sola vista no fuera

suficiente. De este modo se garantiza que no haya confusión con respecto a la naturaleza de la marca o al número de marcas. La Delegación opina que el público no tiene por qué comprender un dibujo demasiado técnico, por lo que no se exige. Por lo que respecta a la cuestión planteada por la Delegación de México sobre las reivindicaciones de prioridad en el marco del Convenio de París, la Delegación subrayó que dicha situación podría darse, por ejemplo, si la USPTO exigiera una sola vista y otros países exigieran más de una. Así, cuando un solicitante de los Estados Unidos de América reivindica la prioridad en otro país y se le pide que presente tres vistas de la marca que previamente ha registrado en la USPTO, se plantea la duda de cuál es la representación operativa. Añadió que, en tales casos, un solicitante de la USPTO podrá probablemente presentar el dibujo de una vista que figura en el registro de la USPTO junto con varias fotografías presentadas en la USPTO como muestras de uso. La Delegación explicó que la USPTO exige muestras de uso para determinar la forma en que la marca se utiliza en realidad en el comercio. No obstante estas muestras no son un dibujo, sino solamente una indicación del uso que se hace de la marca, lo que supone un análisis diferente. En conclusión, la Delegación afirmó que, a los efectos de la prioridad que se establece en el Convenio de París, la representación operativa será la del dibujo de una sola vista correspondiente al registro efectuado en la USPTO.

30. El Representante de la INTA señaló que sería sumamente favorable que el debate del Comité Permanente diera lugar a algún tipo de acuerdo o norma sobre el tipo de reproducción que se exige; ya sea una sola vista, ya sean varias, esto es, la vista superior, inferior y lateral derecha e izquierda. También se acogería con satisfacción un cierto grado de normalización con respecto al tamaño de las reproducciones.

31. El Presidente pidió a las delegaciones que expongan, en primer lugar, si aceptarían una descripción de la marca en lugar de una representación, en caso de que la descripción fuese lo suficientemente clara, o si, de manera general, exigen que se les presente una descripción y una reproducción de la marca.

32. La Delegación de Ecuador manifestó que, con arreglo a la legislación nacional, el solicitante debe presentar una representación gráfica inscrita en un marco de 6 x 6 pulgadas además de una descripción por escrito.

33. El Presidente preguntó a las delegaciones si sus oficinas nacionales estiman que es esencial presentar más de una vista para garantizar la claridad de la reivindicación y si, por esa razón, exigen habitualmente que se les presente más de una representación. El Presidente planteó si sería posible establecer, a partir de la experiencia de diversos países, el principio de que en la mayoría de los casos bastará con presentar una representación y, únicamente en aquellos casos en que la representación no esté clara, la oficina podrá pedir más representaciones.

34. La Delegación de Letonia afirmó que la experiencia de la Oficina nacional de Letonia sobre el número de vistas que debe presentarse para que la representación de una marca tridimensional sea adecuada muestra que esta cuestión debe decidirse estudiando cada caso en particular. Por ejemplo, una simple vista anterior no será suficiente para representar un objeto redondo o elíptico y la Oficina podría exigir otras vistas. Por otra parte, una sola vista puede ser suficiente para mostrar todas las características de una marca.

35. La Delegación de Noruega explicó que, en lo que respecta al número de reproducciones, la Oficina de Noruega deja en manos del solicitante decidir el número de vistas que desee presentar. En su opinión, redundaría en interés del solicitante proporcionar el número de reproducciones necesario para mostrar la forma de la marca en su totalidad.

36. El Presidente señaló que, en relación con la cuestión planteada por la Delegación de Letonia, parece razonable establecer un principio según el cual, cuando la Oficina considere que la reproducción proporcionada por el solicitante no es lo suficientemente clara, podrá exigir que se presenten representaciones adicionales, u otros requisitos, a fin de garantizar que no haya confusión con respecto al alcance del derecho que se reivindica.

37. La Delegación de Uruguay manifestó que una marca tridimensional debe estar claramente representada y todas las características de forma deben mostrarse mediante las distintas vistas.

38. El Presidente preguntó a las delegaciones si desean formular observaciones específicas, señalar sus experiencias o problemas, o simplemente aportar información respecto del tamaño de las representaciones de las marcas tridimensionales.

39. El Representante de la INTA señaló que uno de los problemas habituales en relación con el tamaño de las representaciones surge cuando el país de origen, en el marco del Sistema de Madrid, o el país en que se ha efectuado la primera presentación autorizan un formato grande, por ejemplo, una hoja de tamaño A4, o autorizan que se presenten diversas reproducciones sin que se ajusten a ningún formato. En ese caso, el solicitante que ha presentado diversas reproducciones según esos criterios topa con la dificultad de adaptar dichas reproducciones al formato de menor tamaño que exige la Oficina de segunda presentación, o al que exige la Oficina Internacional (8 x 8 cm.) en virtud del Arreglo y Protocolo de Madrid. El Representante señaló que, en muchos casos, estas exigencias de tamaño no permiten ajustar diversas reproducciones de un modo suficientemente distinguible y claro.

40. La Delegación de Alemania explicó que los problemas relativos al tamaño de las representaciones no sólo afectan a los usuarios, sino también a las oficinas a la hora de examinar las marcas tridimensionales. Cuando estas imágenes son pequeñas es difícil leer el texto que se haya podido incluir en la representación. A los efectos del examen no es lo mismo que en la representación figure algo por escrito a que no haya texto; de ahí que la Oficina nacional estime que los formatos pequeños son problemáticos.

41. El Presidente indicó que, en vista de los comentarios formulados, podría ser útil que en la próxima sesión del SCT se invite a la Oficina Internacional a compartir sus experiencias con el Sistema de Madrid.

#### Marcas de color

42. El Presidente señaló que en el documento SCT/17/2 se hace referencia a cuestiones específicas de las solicitudes de marcas de color. La primera atañe al requisito de facilitar una muestra del color en papel o una muestra del color tal como se ha aplicado. La segunda atañe



a las combinaciones de colores, en que puede exigirse la inclusión de una disposición sistemática de los colores de un modo predeterminado. El Presidente invitó a las delegaciones a compartir sus experiencias sobre los motivos para establecer dichos requisitos y sobre su utilidad.

43. La Delegación de Chile recordó que en la sesión anterior del Comité Permanente algunas delegaciones habían señalado que no utilizaban el sistema PANTONE® por tratarse de un sistema de carácter exclusivo. Estimó que una de las cuestiones por dilucidar atañe a los derechos de autor sobre el uso de los colores de dicho sistema. La Delegación se preguntó si hay alguna Oficina que haya tenido problemas al utilizar tales sistemas exclusivos.

44. La Delegación de los Estados Unidos de América manifestó que, en una reivindicación de color, la USPTO aceptará que se presente un dibujo en blanco y negro junto con una descripción de la marca en la que se precise el color y el lugar de la marca en que se aplica. La Oficina aceptará también una representación del color y la indicación de un código PANTONE®, o de cualquiera de los sistemas de carácter exclusivo de ese tipo, si así lo desea el solicitante. No obstante, la Oficina no exigirá el uso de sistemas exclusivos, pues conforme a las normas de contratación gubernamentales la Oficina tendría que convocar una licitación y elegir la mejor oferta, lo que se considera un requisito gravoso en este caso particular.

45. El Presidente preguntó a la Delegación de los Estados Unidos de América si la Oficina daría por cumplidos los requisitos exigidos si, en el caso de que se utilizara un sistema de carácter exclusivo, el sistema distinguiera suficientemente el color o la gama de colores elegida. El Presidente preguntó además si, en esa circunstancia, la Oficina aceptaría diversos tonos o una combinación de tonos. Por ejemplo, si la marca consistiera en una combinación de tres colores, preguntó si la Oficina aceptaría sólo tres números o si, para cada uno de dichos colores, aceptaría también una serie.

46. La Delegación de los Estados Unidos de América explicó que, en una solicitud de marcas de color, el solicitante que presente un número PANTONE® específico deberá precisar también qué color representa dicho número. En principio la USPTO aceptará tales indicaciones antes de que el solicitante presente las muestras de uso para señalar el modo en que se está utilizando la marca en el comercio. Si un solicitante especifica una serie de números PANTONE®, se precisará con el nombre de los colores a cuál corresponde cada número. Si la serie es larga, el examinador tendrá que comprobar si los consumidores perciben la serie de números como el color que se reivindica. En último término, los colores que se han señalado en la solicitud pueden contrastarse con las muestras de uso y, en caso de que el solicitante estuviera utilizando colores distintos a los designados en el registro, la marca podría cancelarse.

47. La Delegación de Chile señaló que en la definición de marca de color tal vez fuera necesario distinguir entre las marcas que presentan color en un área mucho más pequeña y las marcas compuestas por color en sí. En el segundo caso, pueden plantearse varias cuestiones, por ejemplo, si el color tiene o no carácter funcional y no distintivo del producto, etcétera. La Delegación opinó que es importante escuchar las experiencias de aquellos países en que se acepta el registro de marcas que consistan en color *per se*.

48. La Secretaría manifestó que en el documento SCT/16/2, presentado en la última sesión del SCT, y en el documento SCT/17/3, que se preparó para la sesión actual, se abordan en parte las cuestiones planteadas por la Delegación de Chile. En su opinión, las cuestiones que

se exponen en el documento SCT/17/2 que se están examinando tienen un carácter más administrativo, pues plantean en qué modo debería indicarse el color en caso de que las oficinas aceptasen el registro de marcas consistentes en color. La Secretaría recordó que en la última sesión del SCT, el Representante de la Comunidad Europea declaró que, a raíz de una decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la Oficina de Marcas de la Unión Europea recomendó a los solicitantes precisar el color utilizando un código de color. En este contexto, parece adecuado escuchar las experiencias de otras delegaciones respecto del uso opcional u obligatorio de los códigos de colores.

49. La Delegación de Alemania señaló que Alemania es una de las jurisdicciones en que se recomienda el uso de códigos de color. La ventaja de utilizar este tipo de códigos es que bajo el número figura siempre una fórmula específica o una mezcla de ingredientes químicos de los que se obtiene el mismo color. No obstante, parece que, al menos en el sistema RAL™, los códigos actuales no abarcan todos los colores posibles. Por ello, si un sistema no contemplara un determinado tono de color, sería necesario utilizar un método de descripción para identificarlo. Otro problema se deriva del uso de medios electrónicos en las comunicaciones, ya que el escaneo de representaciones de color puede alterar los colores que se han utilizado originalmente.

50. La Delegación de la República de Corea afirmó que en el marco de la legislación de su país, modificada recientemente, se acepta el registro de hologramas, marcas animadas y marcas de color. A los fines del registro de estas marcas, el solicitante debe presentar un dibujo o una fotografía que muestren sus características. La Oficina nacional no exige el uso de códigos de identificación PANTONE®, y planteó si tales indicaciones pueden facilitar el procedimiento. En todo caso, si hubiera algún problema con alguna solicitud en particular, el examinador podría pedir que se presenten documentos o explicaciones adicionales. La Delegación sostuvo que es importante escuchar las experiencias de otros países en esta materia.

51. La Delegación de Letonia señaló que en el caso en que la marca consista en un color, es importante que se aporte una indicación precisa del tono del color, pero no así cuando la marca consista en una etiqueta con diferentes colores o tonos de color. En ese caso, no es práctico dar una indicación precisa del tono, pues podría considerarse que existe riesgo de confusión con una marca posterior que estuviera compuesta de los mismos tonos, aun cuando los colores fueran distintos en algunos detalles. Por este motivo, la Delegación sostuvo que el uso de códigos de color debe recomendarse únicamente en las marcas que consistan en color *per se*. La Delegación señaló que, al parecer, la Oficina nacional tiene problemas con la representación de dos colores concretos: el plata y el oro. No es fácil obtener una representación suficientemente clara de tales colores, a partir de una solicitud presentada en formato electrónico, a los fines de publicar dichas solicitudes. La Delegación preguntó si otras oficinas tienen los mismos problemas y qué decisiones han adoptado para solucionarlos.

52. La Delegación del Ecuador afirmó que el artículo 195 de la ley de Propiedad Intelectual del Ecuador prohíbe expresamente el registro de un color *per se* como marca. Sólo puede registrarse un color delimitado por una forma específica; además, existe una limitación con respecto a las posibilidades cromáticas que se pueden utilizar incluso en el caso de las combinaciones de colores. La Delegación señaló que, por ejemplo, el número total de tonos de color que se contempla en el sistema PANTONE® no es mayor de 200.000, limitación que, aun cuando se considere en relación con combinaciones de colores, acarrea sin duda conflicto, ya que restringe el posible número de propietarios de marcas de color. También

señaló que la reproducción exacta del color en todos los productos con protección de marca es extremadamente difícil de conseguir. También está el problema de la duración del color, pues los colores se degradan con el tiempo y esto podría afectar también a la duración de la marca de color.

53. El Presidente señaló que, con el tiempo, es probable que las normas de la industria con respecto a los códigos de color cambien, y que la evolución de tales normas constituya una nueva cuestión por abordar.

54. La Delegación de Chile indicó que, en virtud de la legislación nacional, los signos que consisten en elementos puramente figurativos o denominativos pueden registrarse como marcas. Su representación puede ser en blanco y negro o en color y se exigen al menos seis representaciones. El solicitante tiene la opción de describir los colores mediante el sistema PANTONE® o un sistema similar o bien por escrito. La Oficina de Chile también ha afrontado problemas con los colores plata y oro, que se utilizan frecuentemente en las etiquetas de vinos. Cuando dichas etiquetas se incorporan a un sistema informático por medios electrónicos, los tonos oro y plata adquieren un matiz verdoso y presentan escasa semejanza con los colores originales de la etiqueta. Surge el mismo problema cuando la Oficina publica las etiquetas en el Diario Oficial. En opinión de la Delegación, el sistema PANTONE® podría utilizarse para describir con más precisión las representaciones de color en papel, pero no es útil en el caso de las reproducciones electrónicas.

55. La Delegación de la ex República Yugoslava de Macedonia dijo que, de conformidad con la práctica de la Oficina nacional de propiedad industrial, el solicitante debe proporcionar una muestra del color y designar dicho color mediante su nombre común. No se le exige que aluda a un código de color internacional ni que defina las distintas partes de la marca en que se hayan aplicado colores diferentes. La Delegación señaló que los solicitantes utilizan códigos internacionales de colores desde hace poco; por ello, si además de la designación del color se indica el código de color correspondiente reconocido a escala internacional, se aceptará y publicará dicha indicación, pero ésta no constituye un requisito. La Delegación señaló, además, que su Oficina ha tenido los mismos problemas que los que describe la Delegación de Letonia respecto de las representaciones escaneadas, especialmente con el color plata y oro, al no corresponderse con los colores de la representación presentada.

56. La Delegación de Dinamarca afirmó que la Oficina nacional acepta que las marcas de color se representen mediante una reproducción del color en sí y la indicación de un código internacional de colores, por ejemplo PANTONE®. Si se trata de una solicitud relativa a un color, este hecho se anotará en las observaciones.

57. El Presidente preguntó a las delegaciones si sus oficinas nacionales aceptan únicamente un código o diversos códigos correspondientes a una gama de color. Explicó que, por ejemplo, el color púrpura puede variar del púrpura rojizo al púrpura azulado, lo que implica varios códigos de colores, correspondientes todos ellos al color púrpura desde el punto de vista del observador. No parece que se haya establecido si, en tal caso, una Oficina debería aceptar únicamente el código de color intermedio, varios códigos o toda la serie. La cuestión parece importante en lo que respecta a definir el alcance de los derechos y precisar, ulteriormente, los casos de infracción. Con todo, desde el punto de vista de las formalidades, también es interesante determinar si las oficinas pueden aceptar un solo código de color o una serie de códigos.

58. La Delegación de Dinamarca señaló que la Oficina nacional tiene escasa experiencia en la utilización de códigos internacionales de colores y lo más probable es que acepte solamente un código.

59. La Delegación de Singapur explicó que, en los casos de marcas de color, la Oficina nacional exige al solicitante, en aras de la claridad, que facilite una descripción del modo en que el color se aplica a los productos o se utiliza en relación con los servicios. La Delegación aportó dos ejemplos de solicitudes de color que han sido aceptadas por la Oficina nacional. Una de ellas contenía una muestra de color inscrita en un recuadro y una descripción de la aplicación del color en los productos y de su utilización en el marco de actividades comerciales. En la otra figuraba un dibujo en blanco y negro de una estación de servicio con un color indicado en el dibujo junto con un texto que explicaba que la marca consiste en el color “neón verde” aplicado a la cubierta de una estación de servicio, y que se utiliza en el marco de la actividad comercial del suministro del servicio. La Delegación señaló que la Oficina nacional también se ha encontrado con el problema descrito por la Delegación de Letonia con respecto al color oro, especialmente en las notificaciones del Sistema de Madrid procedentes de la Oficina Internacional de la OMPI. El color oro aparece por lo general en amarillo oscuro o mostaza, de modo que la Oficina tiene que basarse en la descripción facilitada por el solicitante para reconocer el verdadero color cuyo registro se solicita.

60. La Delegación de la Federación de Rusia señaló que su Oficina nacional no establece requisitos taxativos con respecto a la representación y el registro de marcas que contienen color. Se exige una simple representación de la marca junto con una lista de los colores utilizados. Los colores se designan con su nombre común y no se exigen códigos de colores internacionales. La Delegación señaló que la Oficina nacional también ha tenido problemas en el escaneo de las reproducciones, ya que los colores se alteran en el proceso. Señaló que ésta puede ser una cuestión importante con respecto a la publicación, pero no tanto en lo que concierne al examen y registro. Al examinar las combinaciones de colores, los expertos se sirven de una base de datos electrónica para comprobar las similitudes con los signos registrados previamente. Cuando las combinaciones se diferencian solamente en los tonos de color, los signos no pueden recibir protección. La Delegación afirmó, además, que los signos están destinados a emplearse en publicidad, y que diferentes publicaciones impresas reproducen los colores de modos distintos, por lo que puede ocurrir que el consumidor no tenga una percepción adecuada del color en una marca determinada. La Oficina nacional no acepta el registro de marcas que consistan en un color. La Delegación sostuvo que un simple color no puede registrarse como una marca porque no supone un carácter distintivo, exceptuando el caso en que el carácter distintivo se haya adquirido pasado un largo período de tiempo.

61. El Presidente preguntó si la Oficina nacional de la Federación de Rusia exige al solicitante que aporte una muestra del color tal y como se ha utilizado.

62. La Delegación de la Federación de Rusia confirmó que la Oficina nacional exige que se presente una muestra de la marca. La muestra puede consistir en una imagen de la marca en papel.

63. El Presidente señaló que la observación de la Delegación de la Federación de Rusia sobre la percepción de los consumidores es especialmente importante, ya que distintas personas pueden percibir los colores de manera diferente en función de varios factores, como la cantidad y la calidad de la luz.

64. La Delegación de Portugal afirmó que, conforme a la legislación nacional, puede presentarse una solicitud de registro de un solo color o de una combinación de colores. De todos modos, en el caso de un solo color, éste debe asociarse con una forma o figura. La Oficina estima que es importante evitar el riesgo de confusión con cualquier otro signo que ya se haya presentado o registrado en la Oficina. La indicación de un código PANTONE® no es obligatoria. Por lo que respecta al procedimiento administrativo, al solicitante se le exige que rellene un formulario especial disponible en el sitio Web de la Oficina. En el formulario debe incluirse una reproducción del signo para publicarlo en el boletín de la Oficina, que aparece cada semana en su sitio Web.

65. En opinión de la Delegación de Chile, la identificación y el reconocimiento del color es una cuestión muy subjetiva. No todo el mundo percibe la misma cantidad de tonos de color. Por esta razón, la legislación nacional de Chile establece que las diferentes gamas de color de las marcas no son esenciales cuando se solicita una renovación.

66. La Delegación de México manifestó que la percepción del color puede ser subjetiva; por ello, la Oficina de México exige que se presente una reproducción del color exactamente igual al que se va a utilizar en el comercio, a fin de evitar una similitud de marcas que induzca a confusión. Asimismo, señaló que la reproducción de los colores oro y plata no puede lograrse utilizando la mezcla normal de colores básicos. Para imprimir dichos colores es necesario que se aporten las verdaderas mezclas utilizadas para obtenerlos.

67. La Delegación de Francia informó al Comité Permanente de que las autoridades nacionales de Francia han atesorado una notable experiencia en el registro de marcas de color. En una decisión de 1944, el Tribunal de Apelación de París reconoció la validez de una marca compuesta de una simple envoltura rosa con una tira azul y una impresión en azul más oscuro. En 1974, en otra decisión judicial se consideró que podía concederse protección como marca al tono “rojo congo”, utilizado por la empresa Exxon, y en 1977 se concedió protección como marca a un tono de amarillo utilizado por la empresa Kodak en relación con material fotográfico. En el código de la propiedad intelectual de Francia se establecen tres tipos de marcas de color: disposiciones sistemáticas de color, combinaciones de colores y tonos de color. Las disposiciones sistemáticas de color consisten en una presentación particular de diversos colores o un solo color inscrito en una forma o dibujo. Las combinaciones de colores se definen como la disposición de diversos colores en un orden específico conforme a una cierta composición (bandas, cuadrículas, etcétera). Los tonos de color, por último, atañen a un color específico. En lo que respecta a las formalidades, cuando el solicitante desea obtener la protección de una marca de color en sí, debe proporcionar una reproducción de la marca en color. Además, a raíz de una decisión de 2003 del Tribunal Europeo de Justicia, cuando la solicitud se refiere a un tono de color la simple reproducción del color en papel se considera insuficiente. Ésta debe complementarse precisando el color mediante una descripción y eventualmente, mediante la indicación de un código de color reconocido internacionalmente, como por ejemplo PANTONE®.

68. La Delegación de la ex República Yugoslava de Macedonia pidió a la Delegación de Francia que aclare si un código de color, como PANTONE® por ejemplo, se exige solamente en el caso de las solicitudes de marcas de color *per se*.

69. La Delegación de Francia confirmó que este requisito se exige solamente en el caso de colores individuales y no en los otros casos que se describen en su intervención.

70. La Delegación de Ucrania señaló que la legislación nacional contempla las solicitudes relativas a colores individuales y a combinaciones de colores. En la práctica, la mayor parte de las solicitudes que recibe la Oficina atañen a las combinaciones de colores; las solicitudes de un color se aceptan solamente en los casos en que el solicitante puede proporcionar información convincente de que la marca ha adquirido un carácter distintivo como resultado del reconocimiento de la misma por parte de los consumidores. La Oficina nacional no exige la indicación de un código de color, aunque la acepta cuando se aporta. Tales indicaciones se acogen de buen grado especialmente en el caso de tonos de colores complejos. No obstante, en opinión de la Delegación hay muchos países en que un simple color raras veces se considera como un signo.

### Marcas sonoras

71. La Delegación de Eslovenia informó al Comité Permanente de que la Oficina nacional ha publicado recientemente dos solicitudes de marcas sonoras. Al solicitante se le exigió que aportara la notación musical y una indicación del tipo de marca. La Delegación señaló que la publicación de estas marcas abrió algunos debates sobre si es necesario indicar el número de la Clasificación de Viena correspondiente a las notas musicales. Hubo división de opiniones sobre el hecho de si tal indicación podría llevar a pensar que se trata de marcas figurativas en lugar de marcas sonoras. De todos modos, la Oficina nacional tuvo también en cuenta la práctica de otras oficinas y observó que algunas utilizan la Clasificación de Viena para las marcas sonoras; así, la Delegación manifestó que resultaría útil intercambiar ideas sobre esta cuestión.

72. La Delegación de la Federación de Rusia señaló que, en el marco de la legislación nacional, se acepta el registro como marcas de títulos de películas, de libros y de sonidos. La Oficina nacional ha registrado 26 marcas de sonido, generalmente sonidos musicales. No se han recibido solicitudes respecto de las demás marcas no tradicionales, como las marcas gustativas y las animadas. Estas marcas están disponibles en la base de datos que se publica en el sitio Web Rospatent, en que figuran tal y como se aplican en papel. Está previsto establecer un registro electrónico, pero actualmente la Oficina afronta problemas con la notificación y publicación de marcas no tradicionales. La Delegación opina que es difícil prever todas las consecuencias jurídicas que pueden derivarse del registro de estas marcas, por lo que el Comité Permanente debe estudiar más a fondo este tema. La cuestión de los signos no visibles que no pueden representarse gráficamente en papel y sólo pueden describirse reviste especial importancia. La Delegación afirmó que la notación musical de una marca sonora no es la marca en sí, ya que las notas musicales pueden ser interpretadas de manera diferente en función del intérprete. Actualmente, la descripción es el único modo de informar a terceros, pero no existen directrices claras sobre la forma de elaborar tales descripciones. La Delegación estima que la labor del Comité Permanente podría orientarse hacia la elaboración de directrices o recomendaciones para incluirlas posteriormente en el Tratado de Singapur.

73. La Delegación de Chile manifestó que la legislación nacional, recientemente enmendada (2005), ya no establece que las marcas deban consistir en signos visibles. Como consecuencia de dicha modificación, la Oficina ha recibido siete solicitudes de marcas sonoras, todas ellas compuestas por sonidos musicales con una duración media de aproximadamente 30 segundos. La Oficina no ha recibido solicitud alguna de marcas sonoras que no consistieran en melodías. Al parecer, la solicitud del registro de tales sonidos como marcas no estaba prohibida por la legislación. La representación de marcas sonoras consiste en un pentagrama junto con un soporte magnético en MP3. Tanto el pentagrama como el

sonido se incorporan al sitio Web de la Oficina y el pentagrama se publica en el Diario Oficial. La Delegación pidió información sobre la representación de sonidos no melódicos, por ejemplo sonidos animales, y se preguntó si realmente es necesario representarlos gráficamente, ya que una oficina podría exigir simplemente el soporte magnético.

74. El Presidente señaló que, a raíz de las intervenciones de los oradores anteriores, hay dos cuestiones sobre las que parece necesario formular otras observaciones. La primera concierne a la representación de sonidos no melódicos, con respecto a la que se ha planteado si basta con aportar una muestra por medios digitales o magnéticos o una simple descripción del sonido. La segunda corresponde a los sonidos musicales, que plantea la duda de si existe una limitación de la duración del sonido. El Presidente recordó que, según la Delegación de Chile, la duración media en su jurisdicción es de 30 segundos, pero cabría plantear si las oficinas en otras jurisdicciones aceptarían sonidos musicales de mayor duración.

75. La Delegación de Chile explicó que, de hecho, la marca de sonido melódico de mayor duración es de 30 segundos; otras duran 15 ó 20 segundos. La Delegación se preguntó si la Oficina nacional de Chile puede registrar una canción de 3 minutos como una marca sonora. La legislación nacional no establece directrices específicas pero se estima que un registro de este tipo podría invadir el ámbito del derecho de autor, como ya mencionó la Delegación de Chile en la sesión anterior del SCT.

76. La Delegación de Uruguay señaló que en virtud de la legislación en vigor en su país, se acepta el registro de signos no visibles. Con respecto a las marcas sonoras, la Oficina nacional ha recibido diversas solicitudes, pero todavía no se ha registrado ninguna como marca. Por lo que afecta a los requisitos formales, el solicitante debe aportar una representación gráfica del sonido utilizando el código de sonidos correspondiente y, cuando sea posible, una breve descripción del sonido. Además, el solicitante debe facilitar un soporte magnético (CD) que permita reproducir el sonido. En caso de discrepancia entre la representación y el sonido real, la Oficina podrá solicitar el asesoramiento de un experto.

77. La Delegación de Chile señaló que quizás otra cuestión por resolver es el caso en que un sonido se presenta unido a palabras. Hasta ahora, la Oficina nacional de Chile ha rechazado tales solicitudes, pero la Delegación desea saber cómo tramitan estas solicitudes otras oficinas.

78. La Delegación de Serbia señaló que, con respecto a la duración de una marca musical, sería mucho más claro adoptar la terminología que se utiliza en música. La Oficina nacional de Serbia utiliza el concepto de “frase musical”, expresión procedente del diccionario musical que se refiere a una pieza de unas 5 a 10 medidas de duración, que es la duración habitual de una marca musical.

79. El Presidente preguntó a las delegaciones si tienen experiencia en la tramitación de solicitudes de marcas de sonido con una duración mayor a la que han señalado las Delegaciones de Chile y de Serbia.

80. La Delegación de la ex República Yugoslava de Macedonia declaró que con arreglo a la legislación nacional, únicamente puede registrarse una marca si es posible representarla gráficamente. Esto se aplica igualmente a las marcas sonoras. Se considera que la notación musical constituye una representación gráfica adecuada únicamente si va acompañada de un pentagrama, claves y tonos musicales en los que se indique la duración relativa, el aumento y

la disminución de los tonos. Además, tienen que expresarse claramente la duración y los grados tonales. Los sonidos no pueden ser registrados como marcas si únicamente están descritos en forma escrita. Por ejemplo, no se aceptarán signos compuestos por una pieza musical independiente o una lista de tonos o signos compuestos por sonidos realizados por animales. No obstante, la Delegación declaró que la Oficina nacional todavía no ha recibido ninguna solicitud de marca sonora y podría aprovechar la experiencia de otras oficinas que ya han tramitado ese tipo de casos.

81. El Presidente preguntó a las delegaciones si pueden facilitar ejemplos de solicitudes de marcas sonoras compuestas por tonos animales.

82. El Representante de la INTA recordó que ha sido aceptada en varios países una solicitud de marca sonora presentada por la *Metro Goldwyn Meyer (MGM) Corporation* que consiste en el rugido de un león. El Representante consideró que quizás no sea necesario aplicar el requisito de la duración máxima a las marcas sonoras consistentes en una melodía, siempre y cuando en los criterios relativos a la distinción se determine que el público consumidor las percibe como marca sonora y no como canción y que el signo indica el origen de los productos y servicios. El Representante añadió que la representación de marcas sonoras probablemente constituya una de las esferas en que los usuarios del sistema confían en que la legislación nacional se ajuste a la rapidez de los avances tecnológicos. El Representante opinó que la mejor manera de reproducir los sonidos consiste en grabarlos, sobre todo ahora que las oficinas de propiedad industrial cuentan con los instrumentos necesarios para grabar no solamente los caracteres sino también los sonidos e incluso difundirlos a través de Internet. El Representante señaló además que aunque hay dudas sobre si los sonogramas cumplen con el requisito de accesibilidad como representaciones gráficas del sonido y opinó que de aceptarse una grabación digital, se facilitarían los trámites a las oficinas, a los solicitantes y a terceros.

83. El Presidente declaró que la cuestión de la duración del sonido parece ser pertinente en relación con la forma de representación gráfica exigida por la Oficina, por ejemplo, si la Oficina exige una notación musical, pero si la Oficina acepta la grabación digital u otras formas de grabación, esa cuestión parece bastante menos importante. Sin embargo, una Oficina puede dictaminar que, a una determinada duración, no se considera que el sonido sirva para identificar el origen de los productos o servicios.

84. La Delegación de Francia declaró que como ya ha mencionado un orador anterior, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de Francia ya ha aceptado el registro de sonidos como marcas y una de las más famosas consiste precisamente en el rugido de un león de la *MGM Corporation*, que es utilizado para distintos productos y servicios. La Delegación observó que al momento en que se registró dicha marca, el INPI aceptaba los sonogramas como representación gráfica del al sonido animal. Sin embargo, tras la decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con fecha 27 de noviembre de 2003, se considera que únicamente la transcripción del sonido consistente en un pentagrama musical satisface el requisito estipulado en esa decisión, de que la representación gráfica debe ser clara, precisa, completa, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Hacia futuro, el INPI deberá afrontar el problema de que a pesar de que la ley prevé expresamente la posibilidad del registro de los sonidos como marcas – y no solamente de las frases musicales – aunque no existen métodos accesibles e inteligibles de representar gráficamente ese tipo de sonidos.



85. La Delegación del Brasil declaró que la Oficina nacional de su país carece de experiencia en el registro de signos no visibles, puesto que en la legislación nacional únicamente se permite el registro de signos perceptibles visualmente. La Delegación aprovechó la oportunidad para preguntar a otras Delegaciones cuál es el método utilizado para publicar las marcas sonoras. La Delegación explicó que la Oficina del Brasil publica en primer lugar la solicitud y a continuación el registro con el número incluido. La Delegación preguntó cuáles son los métodos utilizados para representar una marca sobre el papel y en segundo lugar cómo resuelven las oficinas el problema de la publicación.

86. La Delegación de Serbia observó que otro problema que puede surgir con respecto a la denominada “representación gráfica” de la marca musical consiste en que de hecho la notación musical no es gráfica, sino simbólica, y no solamente es pertinente su duración sino también el número de instrumentos que ejecutan la partitura. Por ejemplo, unos pocos compases de la “Novena Sinfonía” de Beethoven ocuparán varias páginas de la partitura musical. La Delegación declaró que considera importante subrayar esta cuestión que no ha sido tomada en cuenta en el documento preparado por la Secretaría.

87. El Presidente declaró que resulta evidente la diferencia existente cuando el sonido es producido por un instrumento, varios instrumentos del mismo tipo o una orquesta. Sin embargo, la cuestión se remite nuevamente a la manera en que se considera en el mercado el signo que se presenta como marca.

88. La Delegación de Chile declaró que la Oficina nacional de Chile considera que la representación gráfica de las marcas sonoras consiste en el pentagrama, acompañado de una grabación sonora, que se trata normalmente de un fichero MP3. A los fines de la publicación y de la difusión de la marca al consumidor, la Oficina nacional considera la publicación del pentagrama en el Diario Oficial. Sin embargo, parece que el público prefiere tener acceso al sitio Web de la Oficina, donde se publica el fichero MP3 y se puede escuchar la melodía. La Delegación preguntó si otras Delegaciones tienen experiencia en las solicitudes de marcas sonoras consistentes en una melodía acompañada de una letra. En particular, si existe una protección específica para la letra únicamente o para la melodía acompañada de una letra que sea distinta de una marca consistente únicamente en una melodía.

89. La Delegación de Francia declaró que dado el hecho de que la Oficina nacional establece el requisito de la representación gráfica de la marca, parece que puede haber dos posibilidades a ese respecto. En primer lugar, proteger la melodía acompañada de una representación gráfica consistente en la notación musical, con lo que quizás se podría incluir la letra en otra solicitud y, en segundo lugar, incluir la letra en la partitura. Sin embargo, la Oficina no está habilitada para aceptar sonogramas o ficheros MP3 debido al mismo requisito de representación gráfica.

90. La Delegación de Noruega declaró que la Oficina nacional ha recibido únicamente solicitudes de registro de marcas musicales y todos los solicitantes han proporcionado las notas para su publicación. En virtud de la legislación de Noruega, el solicitante está obligado a proporcionar una descripción escrita de la marca y una muestra del sonido en un fichero MP3. En la descripción escrita se indican los instrumentos utilizados, las notas ejecutadas, el ritmo, el compás y la duración del sonido. Si se registra la marca, la Oficina la publicará electrónicamente, junto con las notas, la descripción y un enlace con el sonido en el sitio Web para que sea escuchado por el público. La Delegación preguntó cuál era el alcance de la protección de las marcas sonoras. La Oficina nacional en Noruega opina que cuando en la

descripción escrita se limita el sonido que ha de ser ejecutado por un instrumento dado (por ejemplo, el piano o la flauta) también se limita el alcance de la protección del sonido. La Delegación preguntó si en los casos en que no se contemplan esos requisitos o incluso la descripción, el titular recibe el derecho exclusivo sobre las notas, que podrían ser ejecutadas con cualquier instrumento.

91. La Delegación de la ex República Yugoslava de Macedonia opinó que aunque un sonido ejecutado con distintos instrumentos pueda sonar diferentemente, la melodía será la misma. Por lo tanto, no parece adecuado limitar el ámbito de la protección a un único instrumento, en tanto en cuanto el público pueda reconocer la melodía.

92. La Delegación de Serbia declaró que es importante determinar el objeto de la protección en el caso de una marca sonora o musical. La música de por sí no es sino una clase particular de sonido que posee algunas características específicas, a saber, el “color” o característica del sonido. Esto guarda relación con el tipo de instrumento con el que se ejecuta y se convierte en la parte distintiva de la melodía. Sin embargo, a los fines del registro de la marca, parece que se protege la melodía en sí y que las demás características del sonido tienen una importancia secundaria.

93. La Delegación de Australia declaró que en virtud de la legislación nacional, es posible disponer de la partitura y de la letra. La Oficina nacional acepta asimismo una descripción verbal acompañada de una copia digital de lo reivindicado. La copia digital puede ser, por ejemplo, el sonido de alguien cantando, y la descripción indicará normalmente la naturaleza del sonido, de conformidad con la partitura adjunta y utilizando la letra correspondiente según sea el caso. La Delegación observó que en Australia aún no se ha planteado el caso expuesto por la Delegación de Noruega a fin de determinar si el sonido será considerado de manera distinta si es ejecutado con distintos instrumentos, pero quizás se resuelva evaluando la probabilidad de que se produzca confusión entre el público respecto de si existe un vínculo entre los dos titulares. La Delegación señaló además que la Oficina nacional entiende de manera bastante amplia el concepto de representación gráfica del sonido. En este concepto se incluye normalmente la letra y la notación musical y también se permite adjuntar medios digitales. Parece que es relativamente fácil publicar esos elementos. En el caso de los sonidos animales, como el rugido del león de la MGM, la Oficina ha aceptado su descripción. La Delegación opina que sería más difícil basarse en una copia almacenada del sonido, como ha sugerido el Representante de la INTA. Con respecto a la publicación, la Oficina nacional publica generalmente la descripción del sonido e indica que cabe hallar una copia del sonido real acudiendo a una de las delegaciones de la Oficina de Marcas que están situadas en cada capital estatal. Existe asimismo la posibilidad de acceder a la base de datos de la Oficina en Internet, donde normalmente se publica un enlace con el sonido.

94. El Presidente observó que, en relación con los comentarios formulados anteriormente por la Delegación de Brasil, en la página 13 del documento SCT/17/2 se exponen varias cuestiones y comentarios formulados sobre la publicación.

95. El Presidente observó que el SCT ha examinado ciertas partes del documento SCT/17/2, a saber, las que se refieren a las marcas tridimensionales, las marcas de color y las marcas sonoras. El SCT señaló que ni en el documento ni en los debates ulteriores ha estado implícita la obligación de los miembros de proteger uno u otro tipo de marca.

96. El SCT solicitó a la Secretaría que prepare un documento de trabajo, que se examinará en la decimoctava sesión, en el que se tengan en cuenta las deliberaciones mantenidas en la presente sesión y se presenten enseñanzas destacadas para los Estados miembros en relación con la representación de esos tipos de marcas que el SCT ha examinado durante la decimoséptima sesión. Por lo que respecta a las partes del documento SCT/17/2 que han podido ser examinadas durante la decimoséptima sesión, el SCT reanudará el trabajo correspondiente en la decimoctava sesión.

97. El Comité acordó asimismo que se invite a las delegaciones que aún no lo han hecho a presentar información sobre esos temas, a más tardar, a fines de junio de 2007.

*La relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas*

98. El Presidente concluyó que el examen del documento SCT/17/3 queda postergado hasta la decimoctava sesión del SCT.

*Procedimientos de oposición en materia de marcas*

99. Los debates se basaron en el documento SCT/17/4.

100. El Presidente observó que el documento SCT/17/4 tiene por fin intercambiar información a fin de poner de manifiesto los conocimientos existentes sobre los procedimientos de oposición. El Presidente invitó a las delegaciones a formular comentarios sobre la relación existente entre los procedimientos de oposición y de examen.

101. La Delegación del Pakistán pidió que se aclare el término “estructura paralela” utilizado en el párrafo 6 del documento SCT/17/4.

102. La Secretaría declaró que la expresión “estructura paralela” tiene por fin describir una situación en que la oposición puede basarse en motivos ya examinados por la oficina. La expresión “estructura paralela” es utilizada como oposición a los sistemas en que la solicitud de registro de la marca es examinada por la oficina únicamente en cuanto a los motivos relativos de denegación o en los que la oposición puede basarse únicamente en motivos relativos, como el conflicto con derechos anteriores.

103. La Delegación de los Estados Unidos de América explicó que la Oficina nacional examina los motivos absolutos y relativos de denegación. Los recursos presentados contra el dictamen del examinador pueden anteponerse ante el tribunal administrativo de la Oficina. La Delegación observó que, por lo tanto, cabe describir el sistema vigente utilizado en los Estados Unidos de América como un sistema paralelo. Un tercero, como los representantes de la industria, puede presentar pruebas adicionales al examinador de la Oficina durante el procedimiento de oposición, por ejemplo, en relación con el carácter descriptivo de los signos que tienen que ser utilizados por la industria.

104. La Delegación de Zambia declaró que en virtud de la legislación nacional, existe un sistema paralelo de examen y oposición. La Oficina examina los motivos formales, relativos y absolutos de denegación, y las oposiciones pueden basarse en los mismos motivos.

105. La Delegación de España señaló que el examen de los motivos absolutos y relativos en España tiene lugar en el marco de una estructura paralela.

106. La Delegación del Reino Unido observó que la Oficina nacional dispone de un sistema paralelo. La Oficina examina los motivos absolutos y relativos, y las oposiciones de terceros pueden basarse en los mismos motivos. Sin embargo, tras consultas con los usuarios, un sistema complementario sustituirá al sistema vigente en el Reino Unido hacia octubre de 2007. En el nuevo sistema, el examen incumbirá únicamente a los motivos absolutos de denegación, mientras que las oposiciones podrán basarse tanto en los motivos absolutos como en los relativos. La Delegación indicó que el índice actual de oposiciones asciende al 3% y que está previsto que éste se duplique o triplique.

107. La Delegación de Eslovenia formuló una pregunta sobre la relación existente entre las observaciones de terceros y las oposiciones. La Delegación explicó que, aunque en la legislación de Eslovenia se contempla la posibilidad de formular observaciones, no está prescrito el plazo para su formulación. La Delegación preguntó si cabe aplicar los procedimientos de oposición a las observaciones o si estas últimas pueden formularse al presentar la solicitud o una vez expirado el período de oposición. La Delegación manifestó interés por escuchar las experiencias de otros miembros del SCT.

108. La Delegación del Japón consideró útil señalar claramente las cuestiones relativas a los sistemas de oposición y ocuparse de ellas, por ejemplo, el objetivo de los sistemas y las diferencias entre los sistemas de oposición anterior al registro y posterior al registro. La Delegación recordó que el Japón ha introducido un sistema de oposición posterior al registro a fin de reducir el lapso de tiempo que transcurre desde la presentación al registro. El número de cancelaciones de registros resultantes de una decisión sobre la oposición asciende únicamente al 0,2% de todos los registros en el Japón. Dado que es escasa la posibilidad de cancelación, la Delegación está convencida de que es inútil publicar todas las solicitudes en el boletín oficial y esperar a que transcurra el período de oposición. La Delegación reconoce que el sistema de oposición sirve a los intereses del público al permitir que la Oficina examine si resulta adecuado registrar la marca. Sin embargo, la Oficina del Japón puede corregir los errores sin limitarse a los motivos en que se basa la oposición. De este modo se fortalece la credibilidad del registro y se reduce la carga impuesta a los usuarios puesto que cabe denegar la solicitud por motivos absolutos y relativos o cancelar el registro en la etapa de oposición. La Delegación opina que cabe introducir y administrar adecuadamente en todos los países un sistema que permita examinar los registros a terceros.

109. La Delegación de Italia declaró que de conformidad con la legislación nacional, las observaciones pueden basarse en motivos absolutos de denegación.

110. El Representante de la Comunidad Europea declaró que en el Sistema de la Marca Comunitaria únicamente se tienen en cuenta de oficio los motivos formales y absolutos de denegación. En el curso de los procedimientos de oposición, únicamente cabe alegar motivos relativos mediante la intervención del titular de un derecho anterior durante el período de tres meses a partir de la publicación de la solicitud. Tras la publicación de la solicitud un tercero puede presentar observaciones en las que se explique por qué motivos, en particular, motivos absolutos, no debe registrarse la solicitud. En la legislación no se establece ningún plazo dentro del cual deban presentarse ese tipo de observaciones. Sin embargo, en la práctica, las observaciones no serán tenidas en cuenta si son presentadas al menos un mes después de que haya finalizado el período de oposición, cuando no se haya presentado oposición o cuando se

haya presentado oposición una vez que haya finalizado el procedimiento pertinente. En el Sistema de la Marca Comunitaria, las observaciones son mucho menos frecuentes que las oposiciones. En 2006, por ejemplo, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) recibió cerca de 14.000 oposiciones y solamente un centenar de observaciones.

111. La Delegación de la República de Corea explicó que el año anterior había sido modificada la legislación nacional sobre oposición. Se ha ampliado el período de oposición de treinta días a dos meses a partir de la fecha de publicación de la solicitud a fin de proteger a los solicitantes de otros países y de evitar controversias sobre marcas. La Delegación declaró que en la República de Corea se ha introducido un sistema de oposición anterior al registro para complementar el proceso de examen.

112. La Delegación de Noruega declaró que en la legislación nacional se contempla un sistema de oposición posterior al registro. Además, la legislación de Noruega prevé la presentación de observaciones por terceros, que pueden basarse en motivos absolutos y relativos. La Oficina comunica la observación al solicitante para que formule comentarios. Los posibles comentarios del solicitante no son enviados a la parte que ha presentado la observación. En caso de que se haya registrado la marca objeto de la solicitud, la Oficina notifica el registro a la parte que ha presentado la observación para que pueda presentar oposición. Se han presentado solamente pocas observaciones de terceros ante la Oficina.

113. La Delegación del Ecuador observó que los términos “oposición”, “observación” y “objeción” se utilizan a veces como sinónimos en el documento SCT/17/4. El oponente es considerado a veces parte en el procedimiento ante la Oficina, mientras que la persona que ha presentado la observación es considerada como tercero. La Delegación señaló que la legislación del Ecuador prevé la presentación de oposiciones y que el oponente pasa a ser parte en el procedimiento. Sin embargo, en la Decisión N.º 486 del Comunidad Andina se hace referencia a las observaciones. La Delegación pidió que se aclare el alcance de los distintos conceptos.

114. En respuesta a la intervención de la Delegación del Ecuador, el Presidente observó que el procedimiento de oposición implica un procedimiento entre las partes. Por otra parte, la observación es una declaración en la que se suministra información y la persona que ha presentado la observación no es parte en el procedimiento.

115. La Delegación de España declaró que la legislación de España prevé la presentación de oposiciones y observaciones. Cabe presentar oposiciones y observaciones en un plazo de dos meses a partir de la publicación de la solicitud. Cabe presentar observaciones únicamente por motivos absolutos y por parte de organismos oficiales, como el Ministerio de Agricultura o el Comité Olímpico Español.

116. La Delegación de México declaró que es preferible otorgar el registro a la mayor brevedad posible. La Oficina de México examina las solicitudes desde el punto de vista formal y de los motivos absolutos y relativos de denegación. Cabe recurrir la denegación ante los tribunales, que pueden mantener la decisión u otorgar el registro. Las partes en el procedimiento ante el tribunal son el solicitante, el titular de un registro anterior en el que se basa la denegación y la Oficina. Por este motivo, cabe definir el procedimiento ante los tribunales como una clase de procedimiento de oposición. El registro de la marca puede ser invalidado en un procedimiento posterior al registro ante la Oficina.

117. La Delegación del Uruguay declaró que la Oficina nacional aplica una estructura paralela. Las oposiciones se pueden presentar por motivos absolutos y relativos en el caso de personas que posean un interés legítimo, dentro de un plazo de 30 días a partir de la publicación de la solicitud en el boletín oficial. La Oficina examina los requisitos formales así como los motivos absolutos y relativos.

118. La Delegación de los Estados Unidos de América subrayó que la Oficina nacional aplica un procedimiento denominado “carta de protesta”, que se presenta ante un examinador independiente. El examinador independiente considera las pruebas, que se adjuntan a la carta de protesta, y determina si cabe presentarlas al examinador de la Oficina. Uno de los requisitos previos para la presentación consiste en dictaminar que la carta de protesta no atañe a un asunto entre las partes. En caso de que se desprenda claramente de las pruebas que, por ejemplo, se ha utilizado una palabra en la industria como término descriptivo y cabe suponer que el examinador de la Oficina no es consciente del significado descriptivo del término, el examinador independiente presentará la carta de protesta al examinador de la Oficina. Sin embargo, el procedimiento de la “carta de protesta” tiene una aplicación muy limitada, puesto que el examinador de la Oficina normalmente es capaz de hallar los términos descriptivos por medio de Internet. Si el examinador independiente no considera pertinentes las pruebas, no se transmitirá la carta de protesta al examinador de la Oficina. Sin embargo, cabe presentar oposición contra la solicitud por los motivos mencionados en la carta de protesta. La Delegación expresó interés por conocer las experiencias de otros países con respecto a las observaciones, en particular, si son examinadas por el examinador en la fase de examen.

119. La Delegación de Letonia declaró que la Oficina nacional aplica un sistema de oposición posterior al registro. Las oposiciones se presentan dentro de un plazo de tres meses a partir de la publicación del registro sobre la base de motivos relativos y absolutos. La Oficina lleva a cabo el examen de oficio de los requisitos formales y los motivos absolutos. El índice de oposiciones presentadas es inferior al 2% de todos los registros y la junta de apelaciones efectúa 100 dictámenes anuales sobre oposiciones. El número de oposiciones presentadas ante la junta de apelaciones es superior al del número de procedimientos de invalidación iniciados ante los tribunales. Los abogados de marcas de Letonia prefieren el procedimiento administrativo antes que recurrir a los tribunales civiles cuando el caso es complicado.

120. La Delegación de Singapur explicó que en la legislación nacional se contempla una estructura paralela. La Oficina ejecuta el examen de los motivos absolutos y relativos. Un tercero puede presentar oposición por motivos absolutos y relativos. Sin embargo, normalmente en la fase de examen se plantearán objeciones a la solicitud por motivos absolutos. No obstante, también se contempla la oposición de terceros por motivos absolutos.

121. La Delegación de México señaló que los términos “oposición” y “observación” son utilizados con el mismo sentido en México. La observación presentada en la fase de oposición se presenta al examinador. Sin embargo, la persona que presenta la observación no es parte en el procedimiento.

122. La Delegación de Suecia explicó que el procedimiento relativo a las observaciones ante la Oficina es similar al procedimiento existente en Noruega. Las observaciones son presentadas al examinador, pero la persona que presenta la observación no es parte oficialmente en el procedimiento durante el examen de oficio. La Oficina no notifica la observación al solicitante ni tampoco notifica el registro de la marca objeto de la solicitud o

su denegación a la persona que presenta la observación. La Oficina informa a la persona que ha presentado la observación de que es su responsabilidad consultar el boletín oficial a fin de plantear una posible oposición al registro.

123. La Delegación del Paraguay mencionó la intervención de la Delegación de España relativa a la estructura paralela y las intervenciones de las Delegaciones del Ecuador y del Uruguay sobre la terminología utilizada. La Delegación señaló que las observaciones de terceros contienen información que ha de ser tenida en cuenta por el examinador, mientras que el procedimiento de oposición tiene lugar en un contexto distinto.

124. La Delegación del Ecuador coincidió con la posición de la Delegación del Paraguay en el sentido de que el oponente es una parte fundamental del procedimiento que posee derechos y obligaciones contemplados en la legislación nacional.

125. La Delegación de Rumania explicó que la Oficina nacional examina los motivos absolutos y relativos de denegación. Sin embargo, el examen de oficio sobre los motivos relativos se limita a las marcas anteriores. En el examen no se incluyen las obras protegidas por derecho de autor, los diseños industriales o las indicaciones geográficas. Cabe presentar oposición en un plazo de dos meses a partir de la publicación del registro. En el futuro, se introducirá en Rumania un sistema de oposición previo al registro así como la posibilidad de formular observaciones.

126. La Delegación de los Estados Unidos de América observó que la mayoría de las denegaciones pronunciadas por los examinadores de la Oficina se basan en motivos relativos. En caso de que deje de examinarse esos motivos, es probable que aumente considerablemente el número de oposiciones. Dado el requisito establecido por ley de que el registro constituye una presunción de prueba de la titularidad de la marca, la Oficina examina los motivos absolutos y relativos. La Delegación declaró que durante el examen de la solicitud en el sistema de oposición anterior al registro, puede que el examinador de la Oficina posea un tiempo o unos recursos limitados. En los procedimientos de oposición se permite presentar otras cuestiones ante la Oficina antes del registro, por ejemplo, las de las marcas basadas en el uso, las marcas notoriamente conocidas que no han sido registradas y las indicaciones geográficas que no han sido registradas, las cuales se tienen en cuenta durante el procedimiento de oposición.

127. La Delegación de Eslovenia pidió que se aclare el término “la marca en cuestión ha sido abandonada” del párrafo 11 del documento SCT/17/4.

128. En respuesta a la intervención de la Delegación de Eslovenia, la Delegación de la República de Corea observó que si el titular ha cancelado el registro, se considera que la marca ha sido abandonada.

129. La Delegación de los Estados Unidos de América explicó que el abandono de la marca se produce cuando el titular ha dejado de usar la marca y no tiene intención de volver a usarla. En el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) se prescribe un período de al menos tres años de falta de uso, transcurrido el cual puede alegarse que se ha producido el abandono. Durante el período de abandono ha de quedar establecida la intención de abandonar el uso de la marca. Durante el procedimiento de oposición se puede alegar que se ha producido el abandono, por ejemplo, si la empresa se ha ido a pique y no existe la intención de volver a utilizar la marca.

La oposición también puede basarse en el motivo de que el solicitante nunca ha tenido la intención de buena fe de usar la marca en el comercio. En caso de que se alegue que no existe ninguna intención de volver a utilizar la marca, se presupone que la marca ha sido utilizada en cierto momento. Si no hay ninguna justificación para no haber utilizado la marca y el solicitante o el titular del registro no han tenido intención de volver a usarla en el momento en que no se utilizaba, la marca será objeto de cancelación.

130. La Delegación de Italia declaró que en la legislación nacional se estipula que se podrá cancelar el registro de una marca si esta no ha sido utilizada por un período de cinco años. El procedimiento de cancelación tiene lugar ante los tribunales.

131. La Delegación del Ecuador explicó que en su país cabe declarar que se ha abandonado la marca en un procedimiento de invalidación o de oposición. Cabe declarar que se ha abandonado la marca si ésta no ha sido utilizada durante determinado número de años.

132. La Delegación del Paraguay observó que en la legislación nacional se estipula que cabe declarar que la marca ha sido abandonada a petición oficial. Una vez expirado un período de cinco años en el que no ha sido utilizada, el tribunal podrá decidir que la marca ha sido abandonada.

133. La Delegación de la República Dominicana señaló que el abandono de la marca no es motivo de oposición. El abandono ha de ser objeto de una petición de invalidación de un tercero debido a que la marca no ha sido utilizada.

134. La Delegación de México se mostró interesada por examinar las marcas contrarias a la moral o al orden público. En concreto, es posible que una palabra posea una segunda acepción la cual resulte desconocida para el solicitante.

135. La Delegación del Ecuador advirtió de que no conviene entrar a debatir los signos contrarios a la moral, como los signos religiosos. La Delegación hizo hincapié en que los valores morales son de carácter subjetivo.

136. La Delegación de Egipto formuló una pregunta sobre el uso de las marcas. Es decir, preguntó si al registrarse la marca en otro país, el uso de la marca por trabajadores emigrantes constituye uso en Egipto.

137. En respuesta a la intervención de la Delegación de Egipto, el Presidente explicó que una marca puede tener una reputación en un país sin que haya sido utilizada en él.

138. La Delegación del Uruguay señaló que la legislación nacional prohíbe el registro y uso de los signos contrarios a la moral o al orden público. Al determinar la naturaleza de la marca, debe tenerse en cuenta el contexto temporal así como el uso de la marca a escala internacional.

139. La Delegación de Jordania explicó que en la legislación nacional se estipula un plazo para solicitar la invalidación de una marca debido a que no ha sido utilizada. En la jurisprudencia del país se determina si la marca está siendo utilizada en el mercado.



140. La Delegación del Ecuador declaró que es necesaria una declaración de la autoridad competente para establecer que la solicitud de registro de la marca ha sido realizada de mala fe, la marca ha sido obtenida en forma fraudulenta o ha sido abandonada.

141. La Delegación de Ucrania mencionó la jurisprudencia de algunos países sobre las imitaciones de las marcas notoriamente conocidas y el uso de estas últimas para productos y servicios que no se parezcan a aquéllos a los que se aplique la marca. Las decisiones de los tribunales de Ucrania se basan en el artículo 10*bis* del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (Convenio de París) relativo a la competencia desleal y en las disposiciones del derecho de marcas.

142. La Delegación de los Estados Unidos de América explicó que en el formulario de solicitud proporcionado por la Oficina nacional figura una declaración en el sentido de que el solicitante es la única persona que tiene derecho a la marca para la que se solicita el registro. En caso de que exista una solicitud anterior pendiente o un registro anterior de una marca idéntica, no se considera que la solicitud posterior haya sido efectuada de mala fe u obtenida en forma fraudulenta. La declaración es necesaria a fin de evitar solicitudes abusivas que contengan información incorrecta para lograr el registro de la marca que es propiedad de algún otro o para obtener beneficios financieros. En esos casos, durante los procedimientos de oposición y de cancelación un tercero puede alegar que la declaración es falsa.

143. La Delegación de Egipto declaró que en la legislación nacional se autoriza el registro de la marca en nombre de varios titulares. Sin embargo, con arreglo a la jurisprudencia de Egipto, se cancela el registro de una marca sobre la base de la mala fe cuando la marca ha sido utilizada con fines privados en la importación, la exportación y la publicidad.

144. La Delegación de Singapur declaró que se exigen pruebas claras y suficientes para establecer la alegación de mala fe. A menudo, los oponentes alegan que ha habido mala fe pero raramente logran probarlo en los procedimientos de oposición.

145. La Delegación de México expresó interés por las experiencias del sector privado en relación con los sistemas de oposición. En los casos en que las oficinas examinan los motivos absolutos de oficio, la Delegación preguntó si existe la necesidad de que las oposiciones se basen en motivos absolutos alegados por terceros.

146. La Delegación de la República de Corea explicó que el registro de la marca de mala fe, la obtención de la marca en forma fraudulenta y el abandono de la marca deben ser considerados motivos relativos, puesto que a menudo se alegan esos motivos durante el procedimiento de oposición.

147. El Representante del GRUR declaró que algunos motivos absolutos y relativos coinciden entre sí. El Representante señaló que los países aplican de distintas maneras los conceptos de motivos absolutos y relativos. El Representante formuló una pregunta en relación con el significado de la expresión “está en conflicto con las disposiciones del derecho internacional, como las del Convenio de París”, que figura en el párrafo 11 del documento SCT/17/4. Además, el Representante del GRUR mencionó los posibles conflictos entre las marcas y las denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas (DCI). El Representante mencionó asimismo las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular con respecto a las indicaciones geográficas para vinos y licores, y propuso que las indicaciones geográficas sean consideradas motivos absolutos de denegación.

148. En respuesta a la intervención del Representante del GRUR, el Presidente mencionó la protección de los emblemas de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el Comité Internacional de la Cruz Roja reconocidos por las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos.

149. La Delegación del Uruguay declaró que las indicaciones geográficas deben ser clasificadas como motivos relativos de denegación.

150. El Representante de la INTA propuso que se distribuya una lista exhaustiva de motivos absolutos y relativos. El Representante informó al SCT de la existencia de un subcomité de procedimientos de oposición en la INTA. En opinión del Representante, todas las jurisdicciones deben prever procedimientos de oposición.

151. La Delegación del Ecuador propuso que la Secretaría examine listas de motivos absolutos y relativos, puesto que algunos figuran en ambas listas y otros no son utilizados de manera coherente, por ejemplo, cuando la marca “no distingue productos y servicios” y “no tiene carácter distintivo”.

152. La Delegación de Italia coincidió con la posición del Representante del GRUR en el sentido de que las indicaciones geográficas constituyen motivos absolutos de denegación.

153. La Delegación de Ucrania declaró que en el contexto del registro de marcas, es necesario comprender más adecuadamente el artículo 10*bis* del Convenio de París relativo a la competencia desleal.

154. La Delegación de los Estados Unidos de América explicó que los términos motivos absolutos y relativos no son pertinentes en la práctica para su Oficina, puesto que las oposiciones pueden basarse en todo tipo de motivos. La Delegación declaró que cabe denegar la solicitud de registro de una marca por resultar engañosa sobre la base de la existencia de una indicación geográfica que no haya sido registrada y que haya adquirido carácter distintivo en los Estados Unidos de América.

155. La Delegación de Chile declaró que el documento SCT/17/4 tiene por fin resumir las informaciones suministradas por los Estados miembros y que no se trata de un documento de carácter exhaustivo. La Delegación declaró que comparte la opinión de la Delegación de Ucrania en el sentido de que cabe remitir los conflictos con las disposiciones del derecho internacional al artículo 10*bis* del Convenio de París.

156. La Delegación de Egipto explicó que en virtud de la legislación nacional las oposiciones pueden basarse únicamente en derechos anteriores. En el procedimiento de oposición, la decisión de la Oficina se limita únicamente a los motivos mencionados en la oposición.

157. La Delegación de Noruega explicó que en la legislación nacional se estipula que el uso del término “farmacia” en actividades comerciales está sujeto a la autorización del Estado. En consecuencia, la Delegación propuso la frase siguiente: “la marca es contraria a lo dispuesto en la legislación nacional, la moral o el orden público” que ha de añadirse a la lista de motivos absolutos.

158. La Delegación de Australia observó que en la legislación nacional de Australia existe una disposición similar en la legislación bancaria relativa al uso del término “banco”.

159. La Delegación de El Salvador subrayó que la Oficina nacional no efectúa ningún tipo de distinción entre los motivos absolutos y relativos durante el procedimiento de oposición. La Delegación coincidió con la posición expresada por la Delegación de Chile en relación con el carácter no exhaustivo del documento. La Delegación explicó que de conformidad con la nueva Ley de Marcas de El Salvador, los recursos se tramitan ante la Oficina mediante un procedimiento administrativo.

160. La Delegación de Chile reiteró que las listas que figuran en el documento SCT/17/4 son únicamente indicativas y no son exhaustivas.

161. La Delegación de El Salvador declaró que cualquier persona que posea un interés legítimo puede presentar oposición contra el registro de un signo que sea idéntico o similar a una marca notoriamente conocida. La Delegación formuló una distinción entre las marcas famosas, conocidas por el público en general, y las marcas notoriamente conocidas, que son conocidas por el sector pertinente del público.

162. Las Delegaciones de Chile, Dinamarca, El Salvador y Eslovenia pidieron que se aclare el término “marca preventiva registrada”. La Delegación de Eslovenia preguntó acerca del carácter distinto de la marca preventiva en comparación con una anterior.

163. La Delegación de Australia declaró que con arreglo a la práctica nacional, la marca a la que se refiere la marca preventiva ha de estar registrada y gozar de reputación. Cabe registrar la marca preventiva con respecto a productos y servicios sobre los que no esté previsto utilizarla. No es posible cancelar la marca preventiva sobre la base de que no ha sido utilizada. La Delegación señaló que en los demás aspectos la marca preventiva se halla en la misma situación que las demás marcas y en particular, cabe presentar oposición sobre la base de una marca preventiva.

164. La Delegación de El Salvador preguntó si en el formulario de solicitud ha de indicarse que la solicitud guarda relación con una marca preventiva o si la oficina da por supuesto esta circunstancia. La Delegación declaró que en su opinión la protección de una marca famosa en varias clases constituye un monopolio.

165. La Delegación de Australia declaró que el solicitante ha de indicar en el formulario de solicitud que la solicitud guarda relación con una marca preventiva. Además, en el formulario ha de indicarse la marca con la que guarda relación la marca preventiva.

166. La Delegación del Ecuador preguntó en qué etapa se convierte la marca preventiva en marca especulativa. La Delegación se mostró preocupada por los límites de la protección de la marca preventiva.

167. En respuesta a la intervención de la Delegación del Ecuador, la Delegación de Australia explicó que los productos con respecto a los que se registra la marca preventiva tienen que estar estrechamente vinculados a los productos de la marca. La Oficina examina de oficio el grado de vinculación con los productos y servicios. Los procedimientos de oposición y de infracción pueden basarse en que la reivindicación de protección es demasiado amplia. No se ha producido el abuso a gran escala de las marcas preventivas en Australia.

168. La Delegación de Zambia declaró que en la legislación nacional se contempla el concepto de marcas preventivas. Las marcas preventivas pueden registrarse en 34 clases de productos, puesto que en la legislación de ese país no se prevé el registro de las marcas de servicios. Cabe registrar las marcas preventivas únicamente si el uso por terceros de la marca famosa induciría a engaño.

169. La Delegación del Reino Unido declaró que anteriormente existía un sistema de marcas preventivas en el Reino Unido. El concepto de marcas preventivas ha dejado de ser necesario puesto que en la nueva legislación nacional se contempla la protección de las marcas que poseen una reputación para productos y servicios no similares a aquéllos a los que se aplica la marca.

170. La Delegación de Ucrania explicó que cabe añadir otros elementos a las listas de motivos de denegación. Por ejemplo, la Delegación mencionó el signo “HEL SINKI”, que hace referencia a un lugar de origen. Las dos partes del signo tienen carácter distintivo en sí, pero combinadas resultan engañosas.

171. El Presidente invitó a las delegaciones a formular comentarios sobre las prácticas de publicación afirmando que, en particular, las pequeñas y medianas empresas no siempre están al tanto de las publicaciones de la Oficina.

172. La Delegación de El Salvador recordó que, de conformidad con la legislación nacional, cabe presentar oposición en un plazo de dos meses a partir de la publicación. En la oposición debe indicarse los motivos y las pruebas pertinentes. Sin embargo, se dispone de un plazo adicional para presentar pruebas. La decisión de la Oficina puede recurrirse ante el organismo competente.

173. La Delegación de Dinamarca explicó que la Oficina nacional ofrece un servicio mediante el que se informa al titular del registro cuando su marca es mencionada en posteriores informes de búsqueda.

174. La Delegación de España explicó que la Oficina nacional informa a los titulares de marcas anteriores acerca de la publicación de una solicitud de registro de una marca similar.

175. La Delegación del Uruguay indicó que las oposiciones son examinadas por un tribunal de lo contencioso administrativo compuesto por varios juristas. La decisión se expone en forma de informe. Cabe presentar recurso ante el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que puede confirmar o invalidar el dictamen del tribunal.

176. La Delegación de Letonia propuso añadir la expresión “usuarios legítimos” al párrafo 20 del documento SCT/17/4, en la manera siguiente: “los titulares o usuarios legítimos de indicaciones geográficas o denominaciones de origen protegidas”.

177. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que la Oficina nacional prevé un período de oposición de 30 días, que puede ampliarse por razones justificadas o por acuerdo entre las partes. La prórroga se alarga como máximo por un período de cinco meses, y una vez expirado éste tiene que decidirse si se presenta la oposición. No es necesario pagar tasas para las prórrogas, pero está prevista una tasa de oposición.

178. La Delegación de Chile propuso actualizar el documento SCT/17/4 sobre la base de los comentarios formulados por las delegaciones y e incluirlos en un adendum a ese documento.

179. La Delegación de Suecia preguntó si está previsto redactar otro documento sobre las enseñanzas destacadas, teniendo en cuenta los comentarios formulados y las informaciones presentadas por las delegaciones, o preparar un adendum al documento SCT/17/4.

180. La Delegación del Ecuador observó que en el documento consolidado deben incluirse los comentarios formulados por las delegaciones durante el debate, por ejemplo, los comentarios sobre los motivos de oposición.

181. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que los comentarios de las delegaciones quedan reflejados en el informe. La Delegación propuso que no se actualice el documento SCT/17/4, sino que la Secretaría elabore un nuevo documento basado en las informaciones remitidas por los Estados miembros.

182. La Delegación de Alemania se mostró partidaria de elaborar un nuevo documento basado en las enseñanzas destacadas extraídas del debate.

183. El Representante de la OAPI explicó que en la legislación de los países africanos está previsto un período de oposición a menudo superior a los dos o tres meses. En lo concerniente a la OAPI y a sus Estados miembros, el período de oposición es de seis meses a partir de la fecha de publicación. La Oficina transmite las oposiciones al titular de los derechos, quien goza de un período de tres meses para responder a la oposición.

184. El Representante del GRUR declaró que el período de oposición debe tener una duración razonable y proporcionada. A ese respecto, deben tenerse en cuenta los intereses del solicitante y del oponente. En opinión del Representante, un período de oposición de un mes es demasiado breve desde el punto de vista del oponente y un período de oposición superior a los tres meses demasiado largo desde el punto de vista del solicitante.

185. El Representante de la OAPI observó que los usuarios y los gabinetes jurídicos fueron consultados en el proceso de elaboración del texto del Acuerdo de Bangui relativo a la Creación de una Organización Africana de la Propiedad Intelectual. El período de oposición de seis meses fue establecido teniendo en cuenta los intereses expresados por los usuarios durante la consulta. Sin embargo, en el futuro la posibilidad de presentar solicitudes de registro y de publicar los registros en forma electrónica puede dar lugar a que se vuelva a considerar el plazo previsto para la oposición.

186. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que en la legislación nacional se prevé un período de oposición de 30 días, durante el cual puede solicitarse una prórroga. En la legislación se contempla un período adicional de seis meses para presentar oposición. Tres o cuatro meses antes de la publicación de la solicitud se envía un aviso al solicitante acerca de la próxima publicación. El aviso se publica en la base de datos del sitio Web de la Oficina dos o tres meses antes de que se publique la solicitud. En la mayoría de los casos, se solicita prorrogar el período de oposición, lo cual se concede automáticamente. La Oficina notifica al posible oponente que ha recibido la petición de prórroga e informa simultáneamente al solicitante acerca de una posible oposición. Cabe otorgar nuevas

prórrogas del período de oposición por razones justificadas. Una vez expirado el plazo de cuatro meses, únicamente se autoriza la prórroga con el consentimiento del titular o debido a circunstancias extraordinarias. No se abonan tasas por presentar la petición de prórroga del período de oposición.

187. El Representante del GRUR observó que quizás se considere demasiado breve un período de 30 días para tener en cuenta la posibilidad de presentar oposición. Los usuarios necesitan generalmente más tiempo para decidir si presentarán oposición.

188. La Delegación de Chile explicó que en la legislación nacional se contempla un período de oposición de 30 días laborables. En caso de que no se presente oposición a la solicitud durante el período de oposición, está previsto un procedimiento de cancelación después del registro de la marca.

189. La Delegación de la República de Corea explicó que ha sido modificada la legislación nacional y que las enmiendas entrarán en vigor en julio de 2007. El período de oposición se ha prolongado de 30 días a dos meses, puesto que se considera demasiado breve desde el punto de vista de los solicitantes de otros países.

190. La Delegación de Eslovenia mencionó las notas de pie de página del párrafo 27 del documento SCT/17/4 indicando que además de los mencionados en esas notas, hay otros países, como Eslovenia, que exigen el pago de una tasa con respecto a las oposiciones. La Delegación explicó que con arreglo a la legislación de Eslovenia no es posible modificar los motivos de oposición y no pueden presentarse nuevas pruebas una vez que ha expirado el período de oposición de tres meses. La práctica de la Oficina ha sido objeto de críticas, mientras que ha recibido el apoyo de las pequeñas y medianas empresas. Las decisiones de los tribunales han confirmado que la Oficina ha llevado a cabo una interpretación correcta de la legislación nacional a ese respecto.

191. La Delegación de Chile señaló el contexto en el que se concibió el documento SCT/17/4. En el documento se resumen las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas y las informaciones presentadas por los Estados miembros. La Delegación subrayó que el documento no tiene por fin unificar todos los criterios a escala mundial.

192. La Delegación de El Salvador explicó que puede presentarse un aviso escrito de oposición ante la Oficina nacional por correo o por fax. De momento, la Oficina no contempla la presentación electrónica. El solicitante dispone de un período de 30 días para responder a la oposición. En la legislación nacional se estipulan los motivos en los que puede basarse la oposición y los elementos de esta última. La Oficina lleva a cabo el examen de forma y sustantivo de la solicitud. La legislación de El Salvador ha sido modificada para incluir los conflictos con las marcas famosas o notoriamente conocidas como motivos de denegación de la solicitud. Los examinadores tienen en cuenta los aspectos gráficos y fonéticos de la marca. La Oficina no exige el pago de tasas por presentar oposición o recurso.

193. La Delegación de Brasil declaró que la Oficina nacional lleva a cabo el examen de forma antes de la publicación de la solicitud. El período de oposición es de 60 días a partir de la fecha de publicación. La Oficina notifica la oposición al solicitante por medio de la publicación de la oposición en el Diario Oficial. El solicitante puede presentar comentarios

en un plazo de 60 días a partir de la publicación de la oposición. La información relativa a la oposición es puesta a disposición del público en Internet. Una vez expirado el período de oposición, la Oficina ejecuta el examen sustantivo.

194. La Delegación de los Estados Unidos de América observó que cada vez se presentan más oposiciones en forma electrónica. El sistema verifica automáticamente si se han abonado las tasas y se han cumplido los plazos previstos. La Oficina verifica que al menos se mencione un motivo de oposición. En el momento de la presentación, no se exigen pruebas para la oposición, puesto que es responsabilidad de las partes en cuestión verificar que los motivos de oposición sean válidos. En cuanto a la capacidad jurídica del oponente, cabe impugnar su oposición sobre la base de la jurisdicción o de los motivos de oposición.

195. La Delegación de Egipto declaró que en su país cabe presentar oposición en un plazo de 60 días a partir de la publicación de la solicitud en el Diario Oficial. El solicitante dispone de un período de 30 días para responder a la oposición. A continuación, la Oficina examina la oposición para determinar si son válidos los motivos en que se basa y si puede organizarse una audiencia entre las partes. En esta última las partes pueden presentar nuevas pruebas pero no así nuevos motivos de oposición. En caso de que los motivos de oposición hayan sido engañosos o exista un error con respecto a los productos y servicios en cuestión, pueden presentarse nuevos motivos en la etapa de la audiencia.

196. La Delegación de los Estados Unidos de América explicó que, conforme a la práctica de los escritos de petición de la Oficina, se concede al solicitante un plazo de 40 días para responder a la oposición, plazo que cabe ampliar. En su respuesta, el solicitante debe confirmar o negar cada alegación que figura en la oposición. En caso de que el solicitante no conteste, el oponente puede presentar un escrito de petición para solicitar una resolución por incumplimiento o la Oficina puede publicar un aviso de incumplimiento.

197. El Representante de GRUR observó que, en la fase de examen, las oficinas no siempre son conscientes del uso o no uso de la marca anterior. El Representante hizo hincapié en que el solicitante debe poder refutar la falta de uso de las marcas anteriores. El Representante sugirió que se tenga en cuenta este elemento en futuros debates.

198. La Delegación del Uruguay dijo que el solicitante dispone de un plazo de 30 días para dar respuesta a la oposición, plazo que cabe extender 15 días. El oponente puede retirar la oposición si alcanza un acuerdo con el solicitante, por ejemplo, limitando la lista de productos y servicios de la solicitud. Sin embargo, la Oficina puede oponerse *ex officio* a la solicitud si considera que existe una posibilidad de confusión.

199. La Delegación de Egipto explicó que, si el solicitante no responde a la oposición, la solicitud se da por cancelada. En el caso de que la solicitud contenga varias marcas, sólo se pueden denegar aquéllas respecto de las cuales se haya presentado una oposición, mientras que las demás se aceptan.

200. La Delegación de los Estados Unidos de América explicó que las pruebas se presentan en papel ante la Comisión de Audiencias y Recursos en Materia de Marcas de la Oficina. En raras ocasiones, se celebran audiencias previa petición de las partes. Las partes deben presentar las pruebas ante la Oficina en el plazo previsto.

201. La Delegación del Reino Unido explicó que, años atrás, se introdujo en su legislación un período de “reflexión”. El plazo de oposición es de tres meses, contados a partir de la fecha de publicación de la solicitud, sin posibilidad de extensión alguna. El período de reflexión dura nueve meses, a los que se suma el plazo para la presentación de contraargumentos, totalizando 12 meses. La Delegación recalcó que el 50% de los casos se resuelven durante el período de reflexión, lo que demuestra que constituye un método de negociación eficaz y permite ahorrar gastos considerables en relación con la presentación de pruebas.

202. El Representante de la Comunidad Europea declaró que el plazo de oposición es de tres meses, contados a partir de la publicación de la solicitud. Una vez que se ha comprobado su admisibilidad, se notifica la oposición al solicitante y el período de reflexión de dos meses corre a partir de dicha notificación. Las partes pueden entablar negociaciones durante ese tiempo, y que se puede ampliar si las partes presentan una petición conjunta en ese sentido. Se ha introducido en la legislación actual un plazo máximo de 24 meses, correspondientes al período de reflexión. En caso de resolución amistosa, se reembolsan las tasas de oposición al oponente, siempre y cuando el procedimiento de oposición concluya tras el retiro o la restricción de la solicitud. El Representante hizo hincapié en que la mayoría de los casos se resuelven durante el período de reflexión. En caso de no alcanzar un acuerdo entre las partes, sigue siendo posible suspender el procedimiento.

203. El Representante de ECTA consideró que la experiencia del período de reflexión de dos meses ha arrojado resultados muy positivos. En lo que se refiere a la introducción del plazo máximo de 24 meses, el Representante notó que, según un estudio llevado a cabo entre los usuarios, éstos habrían preferido otro tipo de plazos, por ejemplo, de diez y seis meses, a fin de ejercer cierta presión sobre las partes.

204. El Representante de GRUR recordó que la idea del período de reflexión es no tener que presentar ninguna prueba para defender la oposición antes de que éste finalice. El Representante insistió en la utilidad del período de reflexión como parte del procedimiento de oposición.

205. En respuesta a una intervención del Representante de ECTA, el Representante de la Comunidad Europea señaló que el plazo de 24 meses constituye una solución de transacción. El Representante indicó que es demasiado pronto para extraer conclusiones sobre los efectos de este plazo.

206. La Delegación de Egipto dijo que su legislación nacional no contempla la suspensión del procedimiento. El plazo para presentar una oposición es de 60 días, tras los cuales la Oficina examina los motivos de oposición. Las negociaciones entre las partes pueden desembocar en la resolución del caso, en una conciliación o en una audiencia. Sin embargo, no existen plazos límite para poner fin a las audiencias.

207. La Delegación de México se refirió a la declaración pronunciada por la Delegación de Uruguay y preguntó si, en el sistema paralelo, la Oficina concedería el registro a una marca idéntica para productos y servicios idénticos o similares sobre la base de una carta de consentimiento del titular de los derechos relativos a la marca anterior.



208. En respuesta a la pregunta planteada por la Delegación de México, la Delegación de la República Dominicana explicó que no se puede registrar una marca idéntica para productos y servicios idénticos o similares a fin de no confundir a los consumidores.
209. En respuesta a la pregunta formulada por la Delegación de México, la Delegación del Uruguay declaró que se debe tener en cuenta el interés de los consumidores en el caso de las marcas idénticas para productos o servicios idénticos o similares.
210. La Delegación de Egipto indicó que, en el caso de las marcas idénticas para productos o servicios idénticos, la Oficina de su país no aceptaría una carta de consentimiento.
211. La Delegación de El Salvador subrayó que su legislación nacional permite la coexistencia de marcas similares cuando las partes interesadas alcanzan un acuerdo escrito.
212. La Delegación de España declaró que, en su país, no se aceptan dos marcas idénticas para productos y servicios idénticos. Sin embargo, las marcas casi idénticas podrían aceptarse sobre la base de una carta de consentimiento.
213. El Representante de GRUR observó que, si el titular de la marca anterior consiente el registro de una marca idéntica para productos o servicios idénticos o similares, las Oficinas no tienen que proteger ningún interés público.
214. El Representante de ASIPI compartió la opinión del Representante de GRUR, declarando que, si el titular de la marca anterior ha consentido el registro de una marca idéntica, no existe motivo alguno para denegar su registro.
215. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que las partes son quienes mejor saben de qué manera evitar confusiones en relación con la existencia de marcas idénticas en el mercado. En el caso de las cartas de consentimiento, el abogado encargado del examen determina igualmente si subsisten posibilidades de confusión. No obstante, si el solicitante explica de qué manera se pueden evitar dichas confusiones en el mercado y especifica el contenido de su consentimiento, la solicitud suele aceptarse en la mayoría de los casos.
216. La Delegación de Letonia observó que su jurisprudencia nacional ha indicado ciertas preocupaciones en lo que respecta al reconocimiento de las conciliaciones amistosas. En opinión de la Delegación, los intereses de los consumidores deben tenerse en cuenta y es necesario explicar de qué manera se evitará confundirlos.
217. El Representante de ASIPI supuso que en el Uruguay y en México el registro de la marca no se supedita al uso de la misma. En opinión del Representante, el uso de la marca en el mercado es un asunto que incumbe más a las organizaciones de protección del consumidor que a las oficinas de marcas.
218. La Delegación de México clarificó que no había expresado su posición en relación con la cuestión de las marcas idénticas, planteada por ella misma.
219. La Delegación de la República de Corea señaló que no se puede apelar la decisión del órgano de oposiciones. Se puede invalidar una marca después de su registro. La Delegación invitó a las demás delegaciones a dar a conocer a las demás su experiencia en este contexto.

220. El Presidente explicó que, en Australia, toda decisión relativa a una oposición se puede apelar ante un Tribunal Federal antes de registrar la marca. Los usuarios prefieren que la oposición se resuelva antes del registro.

221. La Delegación de Letonia explicó que toda decisión de la Oficina relativa a una oposición se puede apelar ante el Tribunal Administrativo de Primera Instancia, o posteriormente ante el Tribunal Administrativo de Distrito y, por último, ante el Tribunal Supremo. En este caso, el solicitante y el oponente pueden apelar ante cuatro instancias. En el futuro, el órgano de apelación se considerará como la primera instancia para este tipo de apelaciones. Esto permitirá abaratar los costos con respecto al procedimiento de invalidación ante un tribunal.

222. La Delegación del Ecuador señaló que, en su país, se puede apelar ante seis instancias antes de presentar un recurso en el Tribunal Supremo. La Delegación expresó su preocupación por la duración del procedimiento de apelación. La Delegación observó que esta situación plantea sumas dificultades para las pequeñas y medianas empresas.

223. La Delegación del Paraguay subrayó que todas las legislaciones nacionales deberían incluir un procedimiento de apelación. La Delegación explicó que las apelaciones contra las decisiones de la Oficina nacional se presentan ante el órgano de apelaciones. Las apelaciones ulteriores se dirigen al Tribunal de Primera Instancia y al Tribunal Supremo.

224. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que toda decisión de la Oficina relativa a una oposición se puede recurrir ante un tribunal de distrito, donde se pueden presentar pruebas adicionales, o ante un tribunal especializado. Los incidentes relacionados con las apelaciones son relativamente escasos, dado que las partes tratan habitualmente de lograr una conciliación. Las partes no necesitan un abogado para dirigirse a la Oficina, mientras que ante los tribunales deben estar representadas por un abogado. Las decisiones del órgano de apelaciones de la Oficina y de los tribunales se publican.

225. La Delegación del Uruguay insistió en la importancia del procedimiento de apelación. Toda apelación relativa a una decisión sobre una oposición se puede presentar ante un órgano administrativo perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Minería, que puede revocar o mantener la decisión.

226. La Delegación del Paraguay observó que, en el Paraguay, no se cobran tasas para la presentación de oposiciones. Sin embargo, en el futuro, podrían establecerse tasas con miras a limitar el número de oposiciones.

227. El Representante de GRUR observó que, independientemente de que un país disponga de un procedimiento de oposición o no, debería existir un procedimiento de invalidación o cancelación. El resultado del procedimiento de oposición no debería influir en el procedimiento de invalidación o cancelación. El plazo para iniciar un procedimiento encaminado a cancelar un registro no debería ser irrazonable. En este contexto, por ejemplo, un plazo de uno o dos años podría resultar razonable. La cancelación de un registro tras un uso repetido y duradero de la marca registrada no resultaría razonable.

228. La Delegación del Reino Unido explicó que, en mayo de 2004, la Oficina nacional modificó su práctica relativa a la presentación de pruebas. Una vez agotado el período de reflexión y presentadas las contradecaraciones, la Oficina se pronuncia con carácter

preliminar sobre el caso, indicando cuáles son sus posibilidades de éxito, por medio de una carta que se envía a ambas partes. No se puede apelar el dictamen preliminar, pero en el 40% de los casos se suele aceptar. En caso de que una parte no apruebe el dictamen preliminar, puede presentar pruebas ante la Oficina. No obstante, si las pruebas presentadas resultan irrazonables, la otra parte podrá mencionarlas cuando la Oficina determine los costos. Los usuarios del sistema han apoyado las nuevas prácticas, que han tenido efectos muy positivos sobre la carga de trabajo de la Oficina.

229. La Delegación de los Estados Unidos de América explicó que los tribunales de su país aplican el concepto de la divulgación inicial obligatoria en los casos en que el solicitante o el oponente presentan pruebas pese a su evidente falta de fundamento. La Oficina aplica reglamentos que coinciden con la práctica de los tribunales a fin de reducir las reclamaciones. Se invita a las partes a reunirse y examinar qué puede constituir una reclamación o una defensa viable. Durante esas discusiones, se pueden probar ciertos elementos y, de esa forma, las partes determinan quién tiene mejores argumentos.

230. La Delegación de México pidió una clarificación respecto del significado de la afirmación “los procedimientos de oposición pueden suponer algunas dificultades de organización”, que figura en el párrafo 63 del documento SCT/17/4.

231. En respuesta a la pregunta de la Delegación de México, la Delegación de Eslovenia dijo que el personal y los recursos limitados de las pequeñas oficinas plantean dificultades en relación con los procedimientos de oposición.

232. La Delegación de Letonia observó que el sistema de oposición posterior al registro y el procedimiento de cancelación son muy similares desde el punto de vista jurídico. No obstante, la Delegación señaló que la oposición es un procedimiento *inter partes* en el que la Oficina participa en calidad de intermediario. La Delegación señaló que, en los últimos 12 años, la Oficina de Letonia se ha pronunciado sobre 1.200 casos de oposición, de los que sólo un 2% han sido anulados por un tribunal.

233. La Delegación de Egipto explicó que las oposiciones se presentan ante la Oficina, y las decisiones de ésta se pueden apelar ante los tribunales superiores. Sin embargo, las peticiones de invalidación del registro alegando mala fe o no uso de la marca sólo pueden presentarse ante un tribunal civil.

234. La Delegación del Uruguay expresó su preferencia por un sistema de oposición previa al registro frente a un sistema de oposición posterior al registro, dado que el segundo implica la invalidación del registro.

235. La Delegación del Paraguay preguntó cómo puede un sistema de oposición posterior al registro constituir un procedimiento más rápido, como se señala en el párrafo 67 del documento SCT/17/4. La Delegación observó que el registro de la marca incluye el derecho exclusivo de utilizarla.

236. El Presidente explicó que el sistema de oposición posterior al registro permite al solicitante obtener rápidamente un derecho, sin tener que esperar al final del plazo de oposición. El número de oposiciones en la mayoría de los países es relativamente bajo, por lo que la mayoría de los registros siguen siendo válidos.

237. La Delegación del Japón explicó que, en 1997, se introdujo en ese país un sistema de oposición posterior al registro. La Delegación indicó que las oposiciones afectan al 0,2% de los registros.

238. La Delegación del Ecuador preguntó si las oposiciones basadas en el argumento de la mala fe se autorizan en el sistema de oposición posterior al registro.

239. La Delegación de Egipto explicó que no se permite reivindicar una cancelación del registro alegando mala fe. No obstante, se puede presentar una petición de compensación aludiendo a los daños sufridos.

240. El Representante de GRUR destacó que el sistema de oposición posterior al registro se ha introducido en la legislación alemana. Sigue siendo posible presentar oposiciones después de la publicación del registro de la marca basadas en los mismos motivos y en el mismo plazo que antes de la modificación de la legislación. La ventaja del sistema de oposición posterior al registro consiste en que el titular puede exigir un derecho sobre su marca aunque exista la posibilidad de presentar una oposición.

241. La Delegación de los Estados Unidos de América preguntó a partir de qué momento se presupone que existe un derecho sobre la marca en el sistema de oposición posterior al registro. La Delegación preguntó si se considera que existe un derecho una vez que se ha registrado la marca o tras el vencimiento del plazo de oposición.

242. La Delegación de Alemania explicó que el registro de la marca constituye un derecho plenamente reconocido. La legislación alemana no ofrece protección basada en el uso. La Oficina examina los motivos absolutos, y la oposición puede basarse únicamente en motivos relativos y ha de presentarse en un plazo de tres meses, contados a partir de la publicación del registro. El procedimiento es muy sencillo y en la fase de oposición no se exige ninguna prueba.

243. La Delegación de Letonia destacó que no parece haberse presentado ninguna oposición basada en la mala fe en el caso de las 1.200 oposiciones registradas en Letonia. Si una oposición se basa en una marca anterior, el solicitante tiene derecho a exigir pruebas del uso de la marca anterior.

244. El Comité observó que el documento SCT/17/4 se concibió como base de los debates y presenta una amplia reseña de las características fundamentales de los distintos tipos de procedimiento de oposición. Habida cuenta de que ese documento señala los enfoques que se aplican en determinadas jurisdicciones, su carácter es puramente ilustrativo y no se prevé que sirva de guía general ni oficial.

245. El Comité observó que la información adicional presentada durante la sesión quedará reflejada en el informe, por lo que decide no proceder a una revisión del documento.

246. El SCT solicitó a la Secretaría que redacte un nuevo documento para la próxima sesión en el que se expongan las enseñanzas destacadas en este campo. El primer borrador de ese documento se basará en:

- la información presentada y ya recibida;

- el informe de la presente sesión;
- y toda información que presenten en lo sucesivo los miembros del SCT abordando en forma específica la cuestión de las enseñanzas destacadas.

247. El SCT solicitó además a la Secretaría que proporcione un borrador del documento, que se publicará en el foro electrónico del SCT el 11 de agosto de 2007, a más tardar, solicitando a los Estados miembros que presenten comentarios que se utilizarán en la versión final de ese documento.

*Artículo 6ter del Convenio de París*

248. Los debates se basaron en el documento SCT/17/5.

249. La Delegación del Japón mencionó el número creciente de comunicaciones realizadas en virtud del artículo 6ter del Convenio de París, y expresó su preocupación por la carga que suponen dichas comunicaciones para las Oficinas. La Delegación propuso establecer criterios para reconocer los signos oficiales de control y garantía y simplificar el procedimiento de comunicación. La Delegación indicó que el artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) deben cumplir los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París. Por lo tanto, los debates sobre el Convenio de París también son de interés para los miembros de la OMC, lo que, por otra parte, garantiza el intercambio de información con la OMC.

250. El Presidente sugirió que la Secretaría prepare un documento para someterlo a consideración del SCT en su próxima sesión, en el que figuren las recomendaciones acordadas en esta sesión, acompañándolas con una propuesta de decisión para la Asamblea de la Unión de París cuando resulte necesario.

251. En respuesta a una pregunta formulada por la Delegación de El Salvador, el Presidente explicó que el SCT no presenta informes anuales a la Asamblea de la Unión de París, sino que le transmite propuestas específicas para que se pronuncie sobre ellas según proceda.

252. La Delegación de Suiza pidió aclaraciones en relación con los supuestos inconvenientes descritos en el párrafo 23 del documento SCT/17/5 en relación con la solución propuesta en el párrafo 24 del mismo documento, a saber, el envío de mensajes de correo electrónico en lugar de un mensaje de alerta sobre las actualizaciones de la base de datos sobre las notificaciones contempladas en el artículo 6ter.

253. En respuesta a la pregunta planteada por la Delegación de Suiza, la Secretaría explicó que, desde el punto de vista técnico, la transmisión de archivos adjuntos a los correos electrónicos, por ejemplo, ficheros de datos e imágenes, suele crear problemas. Dependiendo de la capacidad de almacenamiento disponible, los documentos especialmente voluminosos pueden bloquear los sistemas de correo electrónico de la Oficina Internacional o de las oficinas receptoras.

Información de contacto de las partes que solicitan una comunicación

254. La Secretaría indicó que los Estados suelen solicitar las comunicaciones conforme al artículo 6ter.3)a) por la vía diplomática. En ese caso, cabe preguntarse cuál es la “dirección de contacto” de un Estado.
255. La Delegación de Alemania dijo que el contacto con los Estados debería realizarse por la vía diplomática. La Delegación también recalcó que el artículo 6ter prohíbe el registro y el uso de marcas idénticas o similares a los signos comunicados conforme al artículo 6ter. La legislación de Alemania prohíbe el uso no autorizado de los emblemas del Estado en las transacciones comerciales. La Delegación advirtió que no se debe dar la impresión de que es necesario ponerse en contacto con la Administración pertinente del Estado para negociar la carta de consentimiento con miras al uso de una marca.
256. La Delegación de Australia declaró que los solicitantes de marcas necesitan conocer los datos de contacto, en particular, de las organizaciones internacionales intergubernamentales, a fin de entablar negociaciones con ellas. La Delegación sugirió que los Estados pueden, de forma voluntaria, indicar sus datos de contacto en lo relativo a ciertos signos.
257. La Delegación de España dijo que la información de contacto resulta útil en los casos en que existe un conflicto entre una marca y un signo protegido conforme al artículo 6ter. Se podría pedir la inclusión de los datos de contacto en la solicitud de comunicación. En cuanto a las comunicaciones ya realizadas, se podría invitar a las partes solicitantes a actualizar o completar, de forma voluntaria, la información presentada inicialmente.
258. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que los datos de contacto resultan muy útiles para las Oficinas nacionales y los usuarios. Se puede entrar directamente en contacto con la parte que ha solicitado la comunicación de un signo a fin de obtener información adicional sobre los signos y la parte solicitante. La Delegación indicó que, en su país, la dirección de contacto es la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), dado que es quien se encarga de las comunicaciones previstas en el artículo 6ter y está en mejores condiciones para transmitir las consultas sobre los signos comunicados a la Administración pertinente.
259. La Delegación de Chile apoyó la propuesta de la Delegación de España en el sentido de pedir que los datos de contacto figuren en las solicitudes de comunicación. La Delegación observó que, en lo relativo a los Estados, se debe entrar en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores o la Misión del Estado en cuestión.
260. La Delegación de Singapur respaldó la propuesta de que se incluyan los datos de contacto en las comunicaciones. A falta de dicha información, la carga de buscar los datos de contacto recae en los solicitantes.
261. La Delegación de la Federación de Rusia dijo que está a favor de incluir la información de contacto en las comunicaciones. La Delegación sugirió asimismo que se incluyan los datos de contacto de las organizaciones intergubernamentales en la base de datos sobre el artículo 6ter.

262. La Delegación de Alemania destacó las diferencias existentes entre los emblemas de Estados y los signos de las organizaciones internacionales intergubernamentales. Los datos de contacto de las organizaciones suelen encontrarse en Internet. No obstante, el contacto con los Estados debería realizarse por la vía diplomática.

263. La Delegación de Suecia se pronunció a favor de lo expresado por la Delegación de España y declaró que se deben solicitar los datos de contacto junto con la solicitud de comunicación. No obstante, la Delegación expresó su preocupación por la propuesta contenida en el párrafo 9 del documento SCT/17/5, en relación con la comunicación o confirmación de los datos de contacto para las comunicaciones existentes. La Delegación señaló que, si la Oficina de Suecia tuviera que actualizar los datos de contacto en las comunicaciones existentes, tendría que revisar todas las comunicaciones, lo que supondría una carga de trabajo considerable.

264. La Delegación de México dijo que la información sobre la parte solicitante facilita el procedimiento ante la Oficina. Esta información resulta útil para determinar más fácilmente la existencia de posibles conflictos entre el signo comunicado y una marca ulterior. La Delegación observó que, en ciertos casos, una marca idéntica o similar puede haberse aceptado en el país de origen pero ser denegada en otros países.

265. El Representante de INTA indicó que el canal de comunicación con los Estados debe ser determinado de forma discrecional por cada Estado. El canal de comunicación para las terceras partes interesadas podría ser distinto del canal de comunicación oficial utilizado por un Estado para ponerse en contacto con la Oficina Internacional.

266. La Delegación de Alemania subrayó que algunos emblemas del Estado alemán han sido utilizados por empresas extranjeras sin autorización. En esos casos, la Embajada de Alemania se ha puesto en contacto con la Oficina de Propiedad Industrial nacional y ha informado al Ministerio de Asuntos Exteriores de las infracciones para conocer las instrucciones de la Administración alemana competente.

267. La Delegación de Chile observó que la propuesta de la Delegación de España no parece impedir el contacto con la Embajada o la Misión de un Estado. La Delegación insistió en que no es necesario analizar las distintas posibilidades, sino que debe quedar a discreción de cada Estado u organización internacional intergubernamental la elección del canal apropiado para ponerse en contacto con ellos.

268. El SCT recomendó que la información de contacto se suministre como parte de la comunicación contemplada en el artículo 6*ter*.3)a) y b) a fin de que las oficinas y las terceras partes puedan ponerse en contacto con el beneficiario de la protección.

269. Con respecto a las comunicaciones existentes, el SCT pidió a la Secretaría que invite a los Estados y a las organizaciones internacionales intergubernamentales (“OII”) a que comuniquen sus datos de contacto a fin de que la información sea exhaustiva.

Información sobre la Carta o el Acuerdo Constitutivo de las Organizaciones Internacionales Intergubernamentales

270. La Delegación de México observó que la carta constitutiva de las organizaciones internacionales intergubernamentales (OII) se podría incluir en la nueva base de datos sobre el artículo 6ter. En opinión de la Delegación, la distribución de 600 ejemplares del tratado constitutivo resultará pesada.

271. La Delegación de Austria indicó que, en caso de disolución de una organización internacional intergubernamental cuyos signos estén protegidos conforme al artículo 6ter, deberá indicarse qué organización le sucede. Además, el acuerdo constitutivo de la organización sucesora deberá estar disponible, por ejemplo, por medio de un enlace al sitio Web de dicha organización.

272. La Delegación de España respaldó la propuesta de la Delegación de Austria, declarando que basta con suministrar un enlace al sitio Web de la organización internacional intergubernamental. En lo que se refiere a los Estados que han expresado el deseo de recibir la versión en papel del acuerdo constitutivo, la Oficina Internacional podría invitar a la organización solicitante a enviar los ejemplares en papel directamente al Estado.

273. La Delegación de los Estados Unidos de América indicó que le parece suficiente proporcionar un enlace al sitio Web de la organización internacional intergubernamental en el sitio Web de la OMPI o en la base de datos. La Delegación indicó que también cabe la posibilidad de incluir un fichero PDF en la base de datos.

274. La Delegación de Portugal observó que resultaría perfectamente adecuado indicar la referencia al sitio Web de la organización internacional intergubernamental cuando se señalen los datos de contacto.

275. El SCT recomendó que las comunicaciones de las OII contengan una referencia a un sitio Web en el que pueda consultarse la carta o el acuerdo constitutivo de una determinada OII. Esta información debería poder obtenerse también solicitándola a la Oficina Internacional, que la facilitaría, por ejemplo, en papel o en formato PDF.

Información sobre la naturaleza de los productos y servicios en los que se utilicen signos y punzones oficiales

276. La Delegación de los Estados Unidos de América observó que la Oficina nacional suele oponerse a la protección de los punzones oficiales respecto de los que no se indica para qué productos se utilizan. La Delegación sugirió exigir la inclusión en las comunicaciones de una lista de los productos y servicios a los que se apliquen este tipo de signos. Sin embargo, la Delegación no considera necesario utilizar la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas de conformidad con el Arreglo de Niza (la Clasificación de Niza) en las comunicaciones realizadas en virtud del artículo 6ter.

277. La Delegación de España opinó que la información relativa a los productos y servicios a los que se aplican los signos o punzones oficiales facilita el examen en las oficinas. La Delegación insistió en que se debe exigir una mención de los productos y servicios relacionados con los signos y punzones oficiales.



278. La Delegación de Eslovenia preguntó si existen estadísticas relativas al número de signos y punzones oficiales que se comunican sin indicar los productos y servicios a los que se refieren. La Delegación recordó que la Clasificación de Niza se interpreta de distinta manera en función de los países, e incluso no se utiliza en absoluto en algunos. La Delegación observó que las comunicaciones no son solicitadas por los Estados únicamente, sino también por las organizaciones internacionales intergubernamentales. La Delegación se preocupó por saber quién se encargará de comprobar la clasificación.

279. La Delegación del Uruguay se refirió a los límites de la protección de los signos y punzones oficiales prescritos en el artículo 6ter.2) y observó que los productos y servicios a los que se aplican los signos deben indicarse en las solicitudes de comunicación.

280. El SCT recomendó que indicar los productos y servicios sea un requisito habitual de las comunicaciones que se realicen respecto de los signos y punzones oficiales de control y garantía.

#### Comunicación electrónica

281. La Delegación de Noruega propuso que cada oficina indique a la Oficina Internacional si desea recibir las comunicaciones por vía electrónica o en papel. La Delegación indicó que la Oficina de Noruega prefiere recibir las comunicaciones por vía electrónica. Consideró que el envío de una alerta por correo electrónico para informar acerca de las actualizaciones de la base de datos sobre el artículo 6ter facilitará el examen de estas actualizaciones en la Oficina. La Delegación preguntó si es posible recibir las comunicaciones existentes por vía electrónica.

282. La Delegación de Ucrania dijo que la Oficina nacional prefiere las comunicaciones electrónicas.

283. La Delegación del Reino Unido respaldó la propuesta de la Delegación de Noruega en el sentido de que cada país receptor pueda decidir libremente qué tipo y medios de comunicación prefiere. La Delegación indicó que la Oficina nacional desea recibir las comunicaciones por vía electrónica.

284. La Delegación de España observó que la descarga individual de los datos a partir de un servidor FTP constituye una solución aceptable para la Oficina nacional. Sin embargo, la comunicación electrónica debería complementar la práctica actual de las comunicaciones en papel. La Delegación señaló que la gestión de las notificaciones individuales por correo electrónico podría requerir recursos considerables por parte de la Oficina Internacional y causar problemas técnicos.

285. La Delegación de Alemania observó que la Oficina nacional prefiere la práctica vigente de la comunicación en papel. La Delegación dijo que esto no impide que los demás Estados se decanten por un sistema electrónico. La Delegación se pronunció a favor de recibir alertas por correo electrónico sobre las nuevas comunicaciones.

286. La Delegación de Dinamarca respaldó la propuesta de la Delegación de Noruega, señalando que la Oficina tiene experiencias positivas en relación con la utilización de la base de datos ROMARIN® en el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.

287. La Delegación de Suecia apoyó la propuesta de la Delegación de Noruega, señalando que las notificaciones individuales por correo electrónico descritas en el párrafo 24 del documento SCT/17/5 pueden plantear problemas.
288. La Delegación de Croacia se pronunció a favor de las descargas individuales de los datos de interés para cada oficina a partir de un servidor FTP.
289. La Delegación de Alemania dijo que está de acuerdo con la propuesta relativa a la introducción de las comunicaciones electrónicas como forma suplementaria de comunicación con los Estados. La Delegación preguntó si existen diferencias entre el formato de los datos disponibles en la base de datos relativa al artículo 6ter y los datos contenidos en el servidor FTP.
290. La Secretaría explicó que los datos contenidos en el servidor FTP estarán disponibles en formato XML (lenguaje extensible de marcados). El servidor no dispondrá de ningún programa informático para visualizar los datos. Estos datos serán recibidos por las oficinas en formato XML, de modo que los puedan incorporar en sus sistemas de datos.
291. La Delegación de la Federación de Rusia dijo que la Oficina nacional de su país está a favor de recibir un mensaje de alerta por correo electrónico sobre las actualizaciones de la base de datos relativa al artículo 6ter. La Delegación también respaldó la opción alternativa de que cada oficina descargue los datos a partir de un servidor FTP.
292. La Delegación de la República de Corea subrayó que la posibilidad de descargar los datos a partir de un servidor FTP constituye la forma más avanzada de comunicación electrónica. La Delegación pidió una clarificación respecto de la expresión “envío de mensajes individuales por correo electrónico”, que figura en el párrafo 24 del documento SCT/17/5.
293. El Presidente explicó que el adjetivo “individuales”, tal como aparece en el párrafo 24, se refiere a una notificación individual por correo electrónico que se enviaría cada vez que se solicite una comunicación. Este adjetivo, tal y como figura en el párrafo 25 en relación con la descarga individual de información, no significa lo mismo que en el párrafo 24, donde se refiere a las distintas oficinas.
294. El Representante de CEIPI, haciendo uso de la palabra también en nombre de ATRIP, preguntó si las comunicaciones jurídicamente vinculantes a los efectos del artículo 6ter son las que se realizan en papel o las electrónicas.
295. La Secretaría dijo que sólo es jurídicamente vinculante la comunicación de una nota verbal dirigida en papel a los Ministerios de Asuntos Exteriores de los Estados parte en el Convenio de París y a los miembros de la OMC. No se ha propuesto sustituir la comunicación en papel. La posibilidad de realizar comunicaciones electrónicas sólo constituirá una alternativa a las comunicaciones en papel. Las comunicaciones electrónicas sólo se enviarán a las oficinas que deseen recibir los datos en formato electrónico.
296. La Delegación de la Federación de Rusia preguntó si disminuirá el número de ejemplares de los anexos que se deben adjuntar a la notificación en el caso de las comunicaciones electrónicas.

297. La Secretaría explicó que se envían al menos dos ejemplares de la reproducción a los Estados parte en el Convenio de París y a los miembros de la OMC que no sean parte en dicho Convenio. Además, la Oficina Internacional conserva los ejemplares que deberán enviarse a los Estados que se adhieran al Convenio de París en el futuro. Una serie de Administraciones han indicado asimismo que desean recibir más de dos ejemplares. Por lo tanto, los 600 ejemplares de cada reproducción seguirán siendo obligatorios en el futuro.

298. El SCT observó que el procedimiento de comunicación basado en documentos impresos no debe ser sustituido por medios de comunicación electrónicos. Sin embargo, el Comité convino en pedir a la Secretaría que aplique la opción expuesta en el párrafo 25 del documento SCT/17/5 (es decir, la descarga individual de información de un servidor FTP), quedando entendido que esto permitirá a las Partes Contratantes en el Convenio de París descargar esa información mensualmente.

#### Examen de las comunicaciones ya realizadas

299. La Delegación de los Estados Unidos de América se refirió a un comentario de la Delegación de Suecia relativo a la actualización de los datos de contacto y a la revisión de las comunicaciones existentes. La Delegación observó que podría merecer la pena revisar las comunicaciones existentes a escala nacional y “ordenar” la base de datos sobre el artículo 6ter, así como las bases de datos nacionales.

300. La Delegación de México compartió la opinión expresada por la Delegación de los Estados Unidos de América y observó que cada Estado debería revisar sus propias comunicaciones.

301. La Delegación del Canadá apoyó la propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América. La Delegación observó que la revisión de las comunicaciones existentes podría realizarse fácilmente a partir de la información contenida en la nueva base de datos.

302. La Delegación del Uruguay dijo que las oficinas de algunos países no disponen de los recursos necesarios para llevar a cabo esta revisión.

303. La Delegación de Alemania observó que la Oficina de Alemania no puede comprometerse a realizar este tipo de revisión. Sin embargo, la Delegación dijo que el interés por revisar las comunicaciones existentes es legítimo.

304. La Delegación de Suecia recordó que debe examinarse la relación con los miembros de la OMC que no sean parte en el Convenio de París. La Delegación señaló que en la base de datos sobre el artículo 6ter figuran organizaciones internacionales intergubernamentales que ya no existen y otras cuyo nombre o sigla se ha modificado. La Delegación preguntó si existen estadísticas sobre las siglas o los nombres obsoletos de las organizaciones internacionales intergubernamentales que figuran en la base de datos del artículo 6ter.

305. En respuesta a la declaración de la Delegación de Suecia, la Secretaría explicó que, cuando una organización internacional intergubernamental solicita una nueva comunicación, la Oficina Internacional lleva a cabo una investigación para determinar si la protección de los signos previamente comunicados se mantiene. Por lo tanto, el número de siglas y nombres obsoletos de las organizaciones internacionales intergubernamentales que figuran en la base de datos no debe de ser elevado.

306. El SCT recomendó que, cuando lo permitan sus recursos, cada miembro de la Unión de París emprenda un examen de los signos comunicados en su nombre, a fin de determinar si todavía es necesaria la protección o si se han de actualizar los datos.

#### Proyectos de solicitudes

307. La Delegación de Austria sugirió añadir en el apartado correspondiente a los documentos adjuntos al proyecto de solicitud presentado por un Estado una referencia a la lista de productos y servicios a los que pertenezcan los signos o punzones oficiales utilizados.

308. La Delegación de España preguntó si los productos y servicios se indicarán en el proyecto de solicitud presentado por el Estado o en un anexo de dicha solicitud.

309. En respuesta a la pregunta formulada por la Delegación de España, el Presidente explicó que los productos y servicios no se indicarán en el proyecto de solicitud presentado por el Estado, sino en un anexo de dicha solicitud. No obstante, en el proyecto de solicitud se mencionarán los productos y servicios señalados en el anexo.

310. La Delegación de los Estados Unidos de América pidió una aclaración para saber si la Oficina Internacional acepta la categoría del signo indicada en la solicitud de comunicación o si pone en duda la admisibilidad del signo.

311. La Secretaría respondió que, conforme a la práctica administrativa vigente, la Oficina Internacional exige a la parte solicitante que indique la categoría del signo para el que se pide protección de acuerdo con el artículo 6ter. No obstante, la Oficina Internacional no se niega a comunicar un signo determinado debido a la categoría asignada a dicho signo, dado que esta decisión es, en última instancia, responsabilidad de los Estados que reciben la comunicación.

312. En respuesta a una pregunta planteada por la Delegación de la República de Corea, el Presidente explicó que los anexos de los proyectos de solicitud presentados por las organizaciones internacionales intergubernamentales y por las instituciones o programas establecidos por una organización internacional intergubernamental o un convenio que constituya un tratado internacional son idénticos.

313. El SCT dio su visto bueno a los Anexos I a III del documento SCT/17/5 con los cambios siguientes:

- en la solicitud de comunicación de signos y punzones oficiales de control y garantía debe incluirse una referencia a la lista adjunta de productos y servicios a los que pertenezca ese signo o punzón especial;

- en el documento adjunto deben figurar los datos de contacto de la parte solicitante.

314. Además, el SCT pidió a la Secretaría que elabore un documento para la decimoctava a sesión del SCT en el que figure un informe sobre la aplicación de las recomendaciones relativas al artículo 6ter acordadas en la presente sesión, incluida, cuando sea necesaria, una propuesta de decisión por la Asamblea de la Unión de París.

Punto 6 del orden del día: Diseños industriales

*Cuestionario sobre las formalidades para el registro de diseños industriales*

315. Los debates se basaron en el documento SCT/17/6.

316. El Presidente sugirió que el Comité Permanente examine el cuestionario sección por sección, a fin de clarificar todas las áreas abordadas o de incluir nuevas preguntas en caso necesario. El objetivo general es finalizar el cuestionario durante esta sesión y pedir a la Secretaría que lo distribuya posteriormente, fijando como plazo para el envío de respuestas por parte de las delegaciones el 2 de noviembre de 2007. El Presidente invitó a las delegaciones a formular comentarios de índole general.

317. La Delegación de Dinamarca dijo que es difícil contestar a algunas preguntas únicamente con “sí” o “no”, y, por lo tanto, desearía poder incluir comentarios explicativos en relación con alguna de ellas. Esto hará que algunas respuestas sean más correctas y precisas.

318. La Secretaría clarificó que, en general, el cuestionario está estructurado de un modo tal que facilita la evaluación de las respuestas. Para ello, se ha aprovechado la experiencia adquirida con el Cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas, respecto del cual la Secretaría se enfrentó con la difícil tarea de evaluar y resumir las respuestas escritas enviadas por las distintas delegaciones para cada pregunta. Sin embargo, en esta sesión, las delegaciones podrán corregir cualquier ambigüedad que hayan detectado en el cuestionario.

319. El Presidente observó que cabe aclarar cuanto antes que, si bien los resultados del cuestionario sobre diseños son tan útiles como los del cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas, no deben considerarse como directrices universales para la legislación sobre diseños de las distintas jurisdicciones. El análisis de los resultados deberá arrojar luz sobre las grandes diferencias existentes entre los distintos sistemas, más que proporcionar información detallada sobre cada jurisdicción.

320. El Representante de la Comunidad Europea clarificó que ha presentado por escrito una lista de preguntas adicionales. El Representante dijo que las preguntas del cuestionario se pueden dividir en tres categorías: en primer lugar, las preguntas que se pueden contestar con “sí” o “no”; en segundo lugar, las preguntas que se pueden contestar con “sí” y respecto de las cuales se debe indicar un porcentaje; y, en tercer lugar, las preguntas de “texto libre”. A la luz de los debates, la Comunidad Europea no desea insistir en que se mantengan las preguntas de texto libre, ni las preguntas en las que se requiere contestar con un porcentaje. El Representante añadió que agradecería a la Secretaría que reproduzca y distribuya entre los miembros del Comité Permanente el documento presentado por escrito por la Comunidad Europea.

321. La Delegación de Alemania dijo que también dispone de una lista de comentarios escritos sobre el cuestionario. Esta lista se refiere a ciertas cuestiones únicamente, por lo que la Delegación desea someterla por escrito a la Secretaría, tal como ha sugerido el Representante de la Comunidad Europea, sin pretender que el Comité examine cada una de estas cuestiones. A título de observación general, la Delegación propuso añadir a las opciones “sí” y “no”, la opción de contestar “no procede”.

322. La Delegación de España dijo que, si bien conviene con la Secretaría en que evaluar preguntas cuya respuesta sea “sí” o “no” resulta más fácil, en algunos casos disponer de información adicional podría mejorar la evaluación.

323. La Delegación de la Federación de Rusia indicó que el proyecto de cuestionario constituye una base adecuada para los futuros trabajos. Sin embargo, propuso añadir algunas preguntas. En primer lugar, sugirió que se añada una nueva sección sobre la posibilidad de introducir cambios en el diseño industrial, que se refiera a la formulación y la presentación del diseño. En segundo lugar, propuso incluir preguntas relativas a la transmisión de los derechos sobre los diseños industriales y al derecho de utilizar y aplicar el diseño. En tercer lugar, habló de la posibilidad de proporcionar comentarios adicionales en relación con ciertas preguntas. Esto le permitirá aportar información detallada sobre algunos aspectos de la legislación nacional, por ejemplo, en lo que se refiere a la representación del propio diseño.

324. La Delegación del Japón dijo que considera importante reconocer en el cuestionario las diferencias existentes entre los sistemas de registro de diseños de los distintos miembros. Si el cuestionario ofreciera información relativa a cada sistema de registro, contribuiría de forma significativa a examinar estas diferencias. La Delegación anunció que presentará una propuesta concreta de modificación del proyecto de cuestionario tras la decimoséptima sesión del SCT y presentó algunos elementos clave de esa propuesta. En primer lugar, la Delegación explicó que la evolución histórica y el significado jurídico de los diseños varían de un país miembro a otro. Lo mismo ocurre con el procedimiento conducente a la obtención de derechos sobre un diseño, en particular, debido a que algunos países disponen de un sistema de examen sustantivo y otros no. Esto debería ser un elemento esencial del estudio. Finalmente, sería útil estudiar de qué manera cabe distinguir, desde el punto de vista jurídico, los derechos sobre los diseños de los derechos sobre las marcas.

325. El Presidente observó que las cuestiones planteadas por la Delegación del Japón se refieren al derecho sustantivo, mientras que el contenido actual del cuestionario versa sobre las formalidades de registro de los diseños industriales y sobre la distinción entre los diseños y las marcas de todo tipo. A la luz de lo propuesto por la Delegación del Japón, el Comité Permanente tendría que decidir si desea ampliar el alcance del cuestionario para abarcar estas cuestiones.

326. La Delegación de Alemania dijo que la experiencia disponible en materia de Derecho de marcas ha demostrado que tratar por separado las formalidades y las cuestiones de derecho sustantivo ofrece buenos resultados. Por lo tanto, probablemente sea preferible mantener el proyecto actual lo más sencillo posible y reservar las cuestiones sustantivas para más adelante.

327. La Delegación de la República de Corea dijo que, si la Delegación del Japón distribuye su propuesta en la presente sesión, las delegaciones podrán decidir si desean incluir estos elementos en el cuestionario.

328. La Delegación del Japón observó que, tratándose de la primera vez que se realiza un estudio en el ámbito de los diseños industriales, es importante que sea de amplio alcance. Lo considera importante para el Japón y para todos los Estados miembros.

329. La Delegación del Uruguay dijo que, si bien la propuesta de la Delegación del Japón es interesante, podría no ser adecuada en esta etapa, como ha indicado la Delegación de Alemania. El proyecto de cuestionario presentado en esta sesión del Comité Permanente sólo abarca los procedimientos oficiales de registro de los diseños industriales.

330. El Representante de CEIPI, haciendo uso de la palabra también en nombre de ATRIP, señaló que la propuesta formulada por la Delegación del Japón podría ser importante. En opinión del Representante, es útil conocer las bases de la legislación nacional y la práctica vigente en los países. Las respuestas al cuestionario se entenderán mejor si también se conocen los antecedentes del sistema. Por lo tanto, es importante considerar los plazos pertinentes, y sería lamentable aplazar demasiado tiempo esta cuestión fundamental. El Representante opinó que estos temas podrían tratarse, tal vez, en un cuestionario separado, aunque sin aplazarlos mucho tiempo más. Señaló que esta idea atrae claramente a todos los grupos interesados, en particular, a los creadores de diseños.

331. El Presidente sugirió que, a la luz de los comentarios formulados, el SCT pida a la Secretaría que elabore un segundo cuestionario relativo a los temas planteados por la Delegación del Japón. Este cuestionario se presentará en la decimoctava sesión del Comité Permanente, que tendrá lugar en noviembre de 2007, solicitando a las delegaciones que envíen sus respuestas poco después de dicha reunión a fin de examinarlas durante la decimonovena sesión del SCT, en mayo de 2008.

332. La Delegación de España opinó que, si bien la propuesta formulada por la Delegación del Japón reviste interés, podría retrasar los trámites relativos al cuestionario presentado durante esta reunión. La Delegación apoyó la sugerencia del Presidente de que se elabore un cuestionario separado a fin de distribuirlo ulteriormente a las oficinas nacionales.

333. La Delegación de Australia dijo que, si bien no está a favor de un estudio en profundidad sobre el examen sustantivo, cree que cabría añadir dos preguntas al cuestionario para lograr los objetivos que se están planteando. En primer lugar, el cuestionario parece haberse basado en la presuposición de que el examen sustantivo se lleva a cabo antes de registrar los derechos, cosa que no ocurre en todas las jurisdicciones. Podría añadirse una pregunta para saber si el examen sustantivo se realiza antes del registro y, en caso de que se contemple en la jurisdicción de los distintos países, si se aplica a todos los diseños industriales. La segunda pregunta podría relacionarse con el hecho de que, en ciertas jurisdicciones, se puede realizar el examen sustantivo después del registro, a modo de mecanismo de invalidación. La Delegación opinó que estas dos preguntas, que no dejan de estar relacionadas con el procedimiento de registro de diseños, pueden constituir el contexto de toda labor ulterior sobre los requisitos del examen sustantivo.

334. La Delegación de Ucrania respaldó la propuesta del Presidente de dividir el trabajo en dos etapas. La Declaración indicó que en un estudio sobre la legislación de diversos países se pone de manifiesto que en muchos de ellos no se hace un examen sustantivo de los diseños industriales o sólo de algunos. En ocasiones, surgen confusiones con respecto a los signos tridimensionales. Por último, la Delegación añadió que recibir el resultado de las preguntas presentadas por Japón en mayo de 2008 no le parecía un plazo descabellado.

335. La Delegación del Japón señaló que presentará una propuesta concreta por medio del foro electrónico del SCT, poco después de la decimoséptima sesión del SCT, para que se debata en la siguiente sesión del Comité Permanente.

336. El Presidente indicó que el SCT discutirá en su siguiente sesión la propuesta que presente la Delegación del Japón y decidirá qué seguimiento darle. Asimismo, el Presidente preguntó si las delegaciones deseaban hacer algún comentario sobre la sugerencia formulada por la Delegación de Australia.

337. La Delegación de la República de Corea señaló que últimamente el sector privado en Corea ha empezado a resaltar la importancia de gestionar y proteger los diseños. La Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO) ha ampliado el ámbito de la protección de los diseños para incluir los iconos tipográficos de los monitores. Se ha modificado la terminología empleada en la legislación nacional sustituyendo “ley relativa a los diseños industriales” por “ley de protección de los diseños”. En este sentido, la Delegación se preguntaba si el Comité puede considerar la posibilidad de cambiar “diseños industriales” por “diseños”. La Delegación sugirió que se añada una pregunta al cuestionario precisamente a este respecto. La Delegación indicó que en el resumen de las respuestas al cuestionario se indicará cuántos países han adoptado sistemas de examen. En lo relativo a este tema, también acogerá favorablemente la propuesta anunciada por la Delegación del Japón.

338. El Presidente señaló que quizá parte de la información mencionada por la Delegación de la República de Corea pueda aportarse en las respuestas a las preguntas sugeridas por la Delegación de Australia y señaló que no parecía haber objeción con respecto a su inclusión en el cuestionario. A continuación, el Presidente preguntó si otras delegaciones querían formular comentarios generales.

339. La Delegación de la Federación de Rusia indicó que, en su opinión, el fin último del cuestionario es elaborar un documento que armonice las formalidades para el registro de los diseños. Ya se ha discutido en sesiones previas del SCT la posibilidad de presentar un documento de estas características como una recomendación. Sin embargo, la Delegación señaló que las formalidades están relacionadas con el tipo de sistema de examen previsto en la legislación nacional. Así, en los países que realizan un examen sustantivo, suele haber requisitos muy estrictos para la presentación del objeto para el que se solicita protección. Por lo tanto, la Delegación consideraba que el cuestionario debe tener en cuenta las preguntas sugeridas por la Delegación del Japón.

340. El Presidente indicó que, si el Comité ha aceptado las preguntas propuestas por la Delegación de Australia, cabe suponer que las respuestas a estas preguntas aportarán información sobre la naturaleza del sistema de registro de diseños, como había solicitado la Delegación de la Federación de Rusia.

341. El Representante de la INTA hizo referencia a los comentarios de las Delegaciones de Alemania, Dinamarca y la Federación de Rusia, y del Representante de la Comunidad Europea con respecto a la posibilidad de añadir comentarios o de sustituir una pregunta a la que se contesta con “sí” o “no” por un comentario. El Representante indicó que no siempre es fácil o incluso posible responder “sí” o “no” a una pregunta determinada y que es necesario matizar las respuestas. No obstante, el Representante reconoció que sería difícil recopilar estas respuestas y propuso una solución de compromiso. En su opinión, debería ofrecerse la posibilidad de añadir un comentario para cada pregunta. Sin embargo, el documento que tendrá que elaborar la Oficina Internacional simplemente hará una referencia al hecho de que



un comentario haya sido formulado por una o varias delegaciones. Los comentarios en sí sólo aparecerán en las respuestas al cuestionario, que podrán publicarse en el foro electrónico del SCT. De ese modo, no habrá que realizar un trabajo suplementario de recopilación, pero se ofrecerá la posibilidad de añadir comentarios.

342. La Delegación de Suecia sugirió que, en lugar de que puedan añadirse comentarios a cada punto del cuestionario, el SCT revise cada pregunta por separado y trate de evaluar si se debe añadir una tercera o cuarta alternativa en la pregunta o si hay alguna otra solución.

343. La Delegación de Chile expresó la opinión de que corresponde a cada país decidir si desea añadir un comentario en el cuestionario. Sin embargo, si los países deben incluir una posición para completar las respuestas afirmativas o negativas, será la Secretaría quien tenga que interpretar dichas posiciones. La Delegación no consideraba apropiado este procedimiento.

344. La Delegación del Reino Unido respaldó el comentario realizado por la Delegación de Chile y añadió que es preciso que se establezca un equilibrio entre los recursos de la Secretaría y la utilidad del cuestionario. La Delegación indicó que el hecho de que el cuestionario sea muy visual resulta de gran utilidad y añade un valor considerable a la comparación internacional. Sin embargo, en los casos en los que una delegación no pueda contestar sencillamente “sí” o “no”, sería útil añadir un comentario, aunque el SCT no puede esperar, como ha recomendado la INTA con acierto, que la Secretaría realice un análisis de estas excepciones; bastaría con que ésta publicase la información en el sitio Web.

345. El Presidente indicó que se deducía del debate que los miembros del SCT convenían en que es importante ofrecer la posibilidad de formular comentarios adicionales en el cuestionario. Sin embargo, estos comentarios no se incluirán en el cuerpo del cuestionario, sino al final, o en un anexo que contenga comentarios correspondientes a determinadas preguntas. Esta información no formará parte del análisis de la Oficina Internacional, sino que se publicará como comunicaciones adicionales en el foro electrónico del SCT o se distribuirá de alguna otra forma, previa solicitud.

346. La Delegación del Ecuador expresó su acuerdo con la propuesta de la Delegación de Chile y señaló que sería útil fijar un plazo corto para mandar las respuestas a la Secretaría, de forma que el resumen pueda elaborarse lo antes posible.

347. El Representante de la APAA indicó que deseaba presentar, más adelante, una serie de preguntas adicionales. Sin embargo, quería disipar de antemano la duda del Comité con respecto a si es apropiado añadir esas preguntas en el cuestionario. Las preguntas se refieren a reivindicaciones de ser parte en un Convenio, en general, el Convenio de París. En este sentido, el Representante consideraba que sería útil saber cómo va a tramitar cada oficina de diseños industriales las reivindicaciones de prioridad, en términos de forma y procedimiento. Por ejemplo, en los casos en que la solicitud de base proceda de un país con una legislación relativa a los diseños muy distinta, surgirán dudas si un país permite el registro de diseños múltiples y el otro no.

348. El Presidente señaló que no hay objeción a la propuesta realizada por el Representante de la APAA. Ya que no había más comentarios generales, el Presidente sugirió examinar el cuestionario por grupos de preguntas. Asimismo, recordó que las Delegaciones de Alemania y Noruega y el Representante de la Comunidad Europea habían presentado comentarios escritos sobre varias preguntas y que dichos comentarios se tendrían en cuenta durante el examen.

### Preguntas 1 a 3

349. El Representante de la INTA sugirió que se divida el primer guión de la pregunta 1 en dos guiones, “fotografías en blanco y negro” y “fotografías en color”, porque en algunas jurisdicciones se exige una autorización para aportar estas últimas. El Representante indicó que éste puede ser un ejemplo de respuesta en la que se podría aportar un comentario adicional.

350. El Representante de la ECTA propuso que se modifique el último guión de la pregunta 1 sustituyendo la opción “otras representaciones gráficas, sí/no” por “otras representaciones gráficas, a saber” y dejando espacio para una enumeración.

351. El Presidente indicó que había comentarios de la Delegación de Noruega y el Representante de la Comunidad Europea sobre estas preguntas.

352. El Representante del CEIPI, haciendo uso de la palabra asimismo en nombre de la ATRIP, indicó que la sugerencia de la Delegación de Noruega de añadir “una muestra” a la lista de las opciones de la pregunta 1 no es clara y se preguntaba si la Delegación podía explicarla.

353. La Delegación de Noruega explicó que, con su propuesta de añadir “muestra” a la pregunta 1, en realidad lo que quiere es que se añada “modelo o reproducción tridimensional del diseño”. Por tanto, si se incluye una opción así redactada, la Delegación retirará su propuesta original relativa a la pregunta 1.

354. La Delegación de Letonia indicó que la nueva propuesta formulada por la Delegación de Noruega no es equivalente a la propuesta original, porque una muestra de un producto no es un modelo.

355. La Secretaría explicó que, al menos en el marco del Arreglo de la Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, se hace una distinción clara entre la reproducción del diseño y la muestra. La primera consiste en una reproducción bidimensional, como un gráfico o una reproducción fotográfica, un dibujo o una imagen, pero en cualquier caso, algo que se puede publicar. La muestra del diseño puede presentarse con la solicitud, pero el solicitante tendrá que proporcionar además una reproducción del diseño para que se publique en la Gaceta. La Secretaría indicó que, habida cuenta de que algunos sistemas y con toda certeza el sistema de la Haya permiten presentar una muestra bidimensional o tridimensional “en lugar” de una reproducción, se ha previsto una categoría “c)” en el cuestionario y, por lo tanto, no resulta conveniente abordar esta cuestión en la Sección I.a)i), dedicada a la reproducción en general.

356. Tras el debate sobre este punto, la Delegación de Noruega retiró su propuesta relativa a la pregunta 1.

Preguntas 4 a 9

357. La Delegación de Suecia sugirió que se añada una segunda opción a la pregunta 7 como sigue: “se permiten las vistas detalladas de los diseños industriales, sí/no”. La Delegación explicó que, según los especialistas en Derecho de diseños de Suecia, es una pregunta pertinente, al menos para los países de la Comunidad Europea.

Preguntas 10 a 11

358. La Delegación de Suecia propuso que se añada una tercera opción a la pregunta 11: “en general no se permite, sí/no”.

Preguntas 12 a 19

359. La Delegación de España sugirió un cambio en la terminología de la versión española, en el enunciado de la pregunta 15, para que quede como sigue: “...productos sobre los que se aplica o incorpora un diseño industrial”.

360. La Delegación de Chile expresó su apoyo a la idea expuesta por la Delegación de España e indicó que quizá “se aplica” es más parecido a las versiones en los demás idiomas.

361. La Delegación de Alemania recordó sus comentarios escritos sobre las preguntas 12 y 13 en lo relativo a la expresión “muestra del diseño”. La Delegación señaló que no estaba de acuerdo con esta formulación porque, según su legislación nacional, no está permitido presentar muestras de diseños tridimensionales. En algunos casos, es optativo presentar muestras de diseños bidimensionales, por ejemplo, en caso de aplazamiento de la publicación. Asimismo, la Delegación indicó que no va a poder responder a ninguna de las preguntas relativas a las muestras (esto es, las preguntas 12, 13, 28 y 30), a menos que se añada una explicación sobre el significado de “muestra”.

362. El Representante del CEIPI, haciendo uso de la palabra asimismo en nombre de la ATRIP, hizo referencia a los comentarios de la Delegación de España y sugirió que se ajuste el texto de la pregunta 15 en los tres idiomas al Arreglo de La Haya como sigue: “una indicación del producto o productos que constituyen el diseño industrial o respecto de los que ha de utilizarse dicho diseño”. Además, sugirió que se sustituya la última palabra, en la versión francesa, “*abrégé*” por “*abstrait*”, que refleja mejor la formulación del texto en inglés “in the abstract”.

363. La Delegación de Australia, refiriéndose al comentario formulado por la Delegación de Alemania con respecto a la pregunta 12, sugirió que se añada una opción adicional: “en general no se permite para diseños tridimensionales”. La Delegación explicó que “en general” implica que la oficina de diseños puede no querer verse obligada a almacenar las muestras físicas de los diseños tridimensionales, que pueden ser muy voluminosas, y por lo tanto va a disuadir a los solicitantes de presentarlas. Mientras una oficina puede preferir, en general, denegar la presentación de muestras de diseños, en algunos casos, serán sólo las muestras de diseños tridimensionales las que no se admitan.

364. La Delegación de Suecia indicó que, al igual que a la Delegación de Alemania, la pregunta 13 le plantea problemas y sugirió que se añada una opción “otras posibilidades” y se trace una línea para incluir texto.

365. La Delegación de Alemania expresó su apoyo a la propuesta formulada por la Delegación de Suecia, pero indicó que ésta no resuelve el problema. La Delegación explicó que, en virtud de la legislación alemana, la muestra sólo puede presentarse en caso de aplazamiento de la publicación. Así, la respuesta al tercer guión de la pregunta 13 será afirmativa, pero sólo para muestras bidimensionales, por ejemplo, un trozo de tela, pero no para muestras tridimensionales, puesto que éstas no pueden presentarse.

366. La Secretaría explicó que el objeto de la pregunta 12 es sencillamente saber si se puede presentar una muestra del diseño en lugar de una reproducción del diseño y, además, si se pueden presentar muestras de diseños bidimensionales o tridimensionales. La Secretaría propuso reestructurar los diversos guiones de la pregunta a estos efectos y preguntar si hay limitaciones en cuanto a la presentación de muestras o si no se permite en absoluto. Se deducía del debate que la mayor parte de las oficinas prefieren no recibir muestras de diseños tridimensionales, pero puede ser útil indagar precisamente sobre este punto a través del cuestionario.

367. La Delegación de Chile sugirió que se divida la pregunta 12 en dos partes que aborden por separado los diseños bidimensionales y tridimensionales. La Delegación explicó que la legislación de Chile no contempla los diseños bidimensionales, y que por lo tanto las dos categorías deben tratarse por separado. Además, la Delegación señaló que sería útil añadir un comentario aclarando si se hace referencia a la muestra física o a la representación de la misma.

368. La Secretaría señaló que la pregunta 12 puede aclararse aún más si se divide en dos puntos: en primer lugar, preguntando si se permite la presentación de una muestra del diseño, sí/no; y, en segundo lugar, en caso de respuesta afirmativa, preguntando además si se pueden presentar sólo para diseños bidimensionales o para diseños bidimensionales y también tridimensionales.

369. La Delegación de la Federación de Rusia propuso que se indique la naturaleza de la muestra en la pregunta 12. En opinión de la Delegación, la muestra es un objeto ideal o teórico, y por lo tanto en realidad sólo se puede hablar de la reproducción o representación de la muestra, ya que ésta no es un objeto en sí.

370. La Secretaría aclaró que la noción de muestra del diseño es distinta de la de reproducción, que suele ser algo en dos dimensiones y consiste en una fotografía o una imagen, en papel o formato electrónico, que se presenta en la oficina de cara al examen y a la publicación. La Secretaría indicó que muchas oficinas no reciben muestras de diseños, aunque otras sí lo hacen, y que por lo tanto la pregunta se ha incluido para cubrir todas las situaciones posibles. No obstante, es evidente que las dos cosas son diferentes y, por consiguiente, se tratan por separado en el cuestionario.

371. La Delegación de Alemania sugirió que se añada un cuarto guión en la pregunta 14, “otras posibilidades”, porque la legislación de su país contempla una consecuencia diferente de las enumeradas en la pregunta.

372. La Delegación de España indicó que el título del apartado “e)”, que figura antes de la pregunta 17, debe modificarse en la versión española como sigue: “solicitud de registro múltiple”, y que esta corrección debe hacerse también en el índice.

373. La Delegación de Alemania preguntó si va a volver a modificarse la redacción de la pregunta 13.

374. El Presidente sugirió que la Delegación de Alemania debatiese con la Secretaría todo cambio adicional de la formulación de dicha pregunta.

#### Preguntas 20 a 27

375. La Delegación de Australia sugirió que se añada en las preguntas 21 y 22 una introducción indicando que sólo hay que contestarlas si la respuesta a la pregunta 20 es afirmativa. Si no, las respuestas a estas preguntas pueden acabar creando confusión en el análisis.

376. La Delegación de Suiza señaló que la legislación nacional de este país no prevé la posibilidad de formular “reivindicaciones”. La Delegación consideraba que éste también puede ser el caso de la legislación de otros países. Por lo tanto, sugirió que se vuelva a redactar la pregunta 20 de modo que se puntualice al principio “en caso de que la legislación nacional contemple el concepto de reivindicaciones” con estas u otras palabras.

377. El Presidente señaló que puede haber varios casos en los que deba insertarse este tipo de indicación y se preguntaba si puede añadirse una instrucción general al comienzo del cuestionario indicando que, si la pregunta no es relevante o pertinente de acuerdo con la legislación nacional, la oficina en cuestión la puede dejar en blanco. Si las oficinas tienen que dar respuestas negativas cada vez que la pregunta no les afecte, puede que se distorsione el análisis.

378. La Delegación de Suiza se mostró de acuerdo con la propuesta del Presidente y señaló que el cuestionario debe ser lo más fácil de leer posible y obtener los mejores resultados posibles. Así, si se incluye una instrucción clara al principio del cuestionario indicando que las delegaciones no tienen que contestar a las preguntas que no les conciernen, no será necesario explicarlo en cada pregunta.

379. La Delegación de la Federación de Rusia respaldó el comentario formulado por la Delegación de Suiza con respecto a la pregunta 20 y señaló que la legislación de la Federación de Rusia no contempla el concepto de “reivindicación”.

380. También con respecto a esta pregunta, el Presidente insistió en que el hecho de insertar una instrucción general al principio del cuestionario servirá para aclarar que, si una delegación no contesta a esta pregunta en particular, eso significa que ésta no es relevante o pertinente de acuerdo con la legislación de su país.

381. La Delegación de Chile sugirió que se añada otro guión en la pregunta 23 para “otros requisitos” a fin de tener la posibilidad de completar la respuesta con otros requisitos que establezca la legislación nacional.

382. La Delegación de Australia se mostró a favor de la propuesta de la Delegación de Chile. La Delegación indicó que en las preguntas 23 a 27 se pone un marcado énfasis en el “creador” del diseño, mientras que al menos en Australia, hay otra serie de requisitos relativos al “titular” de los derechos. La Delegación sugirió que se añadan preguntas relativas al titular propiamente dicho de los derechos sobre el diseño.

Preguntas 26 y 27

383. En cuanto a su propuesta relativa al creador del diseño, la Delegación de Alemania preguntó si debe aportar un texto escrito o basta con que lo discuta con la Oficina Internacional.

384. El Presidente sugirió que la Delegación de Alemania aporte un texto específico a la Secretaría en caso de que sea necesario, o que simplemente se ponga de acuerdo con la misma acerca del tipo de modificación y deje la redacción exacta para más adelante.

Preguntas 28 y 29

385. La Delegación de España sugirió que se introduzcan los siguientes cambios en la versión española de la pregunta 28: el segundo guión debe terminar por "...mandatario, en su caso"; el sexto guión debe terminar por "...productos sobre los que se aplica o incorpora el diseño"; y el noveno guión debe terminar por "...representante, en su caso".

386. La Delegación de Austria pidió que se aclarase si la pregunta 29 se refiere a las indicaciones y los elementos exigidos para asignar una fecha de presentación de la solicitud.

387. El Presidente confirmó que ese es el sentido de la pregunta y propuso que se añada la frase " para asegurarse de que se le asigne una fecha de presentación de la solicitud," al final de la oración.

Pregunta 30

388. Con respecto a las preguntas 28 y 30, la Delegación de la Federación de Rusia indicó que desea que se incluya una opción de respuesta obligatoria en la que se pregunte si la solicitud contiene una petición de protección jurídica del diseño industrial. La Delegación señaló que la legislación de varios países exige un requisito de este tipo. Asimismo, la Delegación indicó que, en la pregunta 30, los guiones 8 y 9 parecen idénticos a los guiones 17 y 18. Se debe o bien suprimir estas indicaciones o bien añadir una nota a pie de página explicando la diferencia.

389. El Presidente confirmó que en efecto los guiones 17 y 18 parecen pedir información por la que ya se ha preguntado en los guiones 8 y 9 y que, por lo tanto, deben borrarse.

390. La Delegación de Singapur propuso que se incluya otro guión en la pregunta 30 sobre si se exige una dirección para la correspondencia. La Delegación aclaró que la legislación de Singapur impone este requisito.

391. La Delegación de España sugirió que se considere la posibilidad de numerar los guiones, en especial en las preguntas que comprenden un gran número de opciones. La Delegación explicó que esto facilitaría la tarea de asignar referencias a las respuestas. La Delegación también sugirió que se cambie la formulación del guión 11 en la versión española por "...productos sobre los que se aplica o incorpora el diseño industrial" y en el guión 13 por "...las solicitudes múltiples".

392. La Delegación de Suecia respaldó la sugerencia de la Delegación de la Federación de Rusia con respecto a las preguntas 28 y 30.

### Pregunta 31

393. En cuanto a la pregunta 31, el Presidente recordó que había una petición de la Delegación de la Comunidad Europea de que se incluyan dos respuestas optativas, como se indica en sus comentarios escritos.

394. La Delegación de Suiza sugirió que se divida el último guión de la pregunta 31 en dos puntos distintos, uno relacionado con los conflictos con el Artículo 6ter del Convenio de París y otro sobre los conflictos con otros convenios internacionales de acuerdo con la legislación nacional.

395. Con respecto a la pregunta 31, la Delegación de la República de Corea señaló que es necesario aclarar el significado del guión 3, “es original”, y del guión 4, “es muy diferente a los diseños conocidos”, o añadir otro guión después de la línea 4 que indique: “no puede crearse fácilmente combinando dos o más diseños conocidos”. La Delegación aclaró que es posible que esta pregunta se refiera más bien a Estados que disponen de un sistema de examen previo al registro. No obstante, también puede que se haga referencia al procedimiento de oposición, por ejemplo en la pregunta 39. La Delegación explicó que antes la Oficina Coreana de Patentes no examinaba si un diseño podía haberse creado fácilmente combinando dos o más diseños existentes. En Corea, esta constituía una característica claramente distinta de la práctica en materia de examen de diseños con respecto a la práctica de examen de patentes o modelos de utilidad, según la cual los criterios de “no evidencia” o “actividad inventiva” se solían comprobar combinando dos o más invenciones existentes. La Delegación indicó que la ley de protección de los diseños de Corea se modificó en 2004 y los examinadores consideran actualmente que, si un diseño puede crearse fácilmente combinando dos o más diseños existentes, no puede registrarse. La Delegación se preguntaba si esta situación se da en la práctica de otros Estados miembros.

### Pregunta 32

396. El Presidente señaló a la atención del Comité Permanente que la Delegación de Noruega proponía en su comentario escrito que se añada en la pregunta 32 un sintagma similar al que figura en la pregunta 33: “la novedad u originalidad”.

### Pregunta 34

397. El Presidente indicó que se aceptaba la propuesta contenida en el comentario escrito presentado por la Delegación de la Comunidad Europea.

### Preguntas 35 a 42

398. La Delegación de Alemania sugirió que el título del apartado “b)” se cambie por “Procedimientos de oposición ante la Oficina”.

399. El Presidente indicó que, en su comentario escrito, la Delegación de la Comunidad Europea sugería que se añadan respuestas optativas en la pregunta 39 y una nueva pregunta en esta sección. Asimismo, el Presidente recordó que, de acuerdo con la intervención de la Delegación de la República de Corea, debe añadirse en la pregunta 39 como cuarto guión: “puede crearse fácilmente combinando dos o más diseños conocidos”.

400. Con respecto a la pregunta 41, la Delegación de Suecia indicó que en su país las oposiciones son examinadas tanto por un jurista como por un examinador y que, por lo tanto, deseaba que se añada un cuarto guión en esta pregunta que refleje la posibilidad de que sean un jurista y un examinador los que examinen las oposiciones o que se indique “otros órganos o personas”.

401. El Presidente indicó que quizá es preferible la solución “otros órganos o personas”, ya que parece ser que existen otras combinaciones posibles en lo que respecta al examen de las oposiciones.

#### Preguntas 43 a 47

402. La Delegación de Australia sugirió que se añadan dos posibles respuestas a la pregunta 43 indicando si el diseño se publica al presentar la solicitud o en el momento del registro. La Delegación explicó que en varias jurisdicciones, se publican diversos elementos del diseño industrial en distintos momentos. Por ejemplo, al presentar la solicitud, los solicitantes pueden limitarse a entregar la información bibliográfica del diseño, pero no presentar las representaciones en sí y presentarlas más adelante, ya sea después del examen o en el momento del registro.

403. La Delegación de Suiza sugirió que se añada otro guión en la pregunta 45 como sigue: “X veces al mes”. Aunque la respuesta sería parecida a la del segundo guión, puede que haya una diferencia en la periodicidad de las publicaciones.

#### Preguntas 48 a 52

404. La Delegación de Suiza propuso que se añada una nueva pregunta después de la pregunta 52: “En caso de que no se observe el periodo de gracia, ¿existe un procedimiento para restablecer el registro del diseño industrial, que entre tanto puede haber caducado? sí/no”. La Delegación indicó que la legislación nacional de Suiza prevé la posibilidad de retomar el procedimiento, incluso si el periodo de gracia ha terminado. En realidad, hay un doble periodo de gracia.

#### Preguntas 53 a 56

405. La Delegación de Suiza sugirió que se añada una pregunta después de la pregunta 53: “El efecto de la inscripción de una licencia es:”, guión 1, “declarativo, sí/no”, y guión 2, “constitutivo, sí/no”.

#### Preguntas 57 a 61

406. La Delegación de Suiza propuso que se añadan dos posibles respuestas más en las preguntas 57 y 59: “del número de clases reivindicadas” y “de la presentación de una muestra”.

407. La Delegación de Alemania sugirió que al comienzo de la pregunta 58 se añada la frase siguiente: “Si la legislación aplicable prevé procedimientos de oposición,”. Esta estructura es parecida a la de la pregunta 61.



Preguntas 68 y 69

408. La Delegación del Reino Unido pidió que la Secretaría aclarase el contexto en el que se formula la pregunta 69. La Delegación explicó que, en una primera lectura de esta pregunta, había entendido que se refiere a derechos acumulativos (primero, sobre las patentes y, después, sobre los diseños). Sin embargo, no queda del todo claro si se refiere a una doble protección.

409. La Secretaría explicó que la intención que encierra la pregunta 69 es cubrir sólo los regímenes de diseños industriales en sí y limitar la pregunta a la patente de diseños, el registro de diseños industriales y los regímenes de diseños industriales no registrados *sui generis*. Al comienzo, no había información sobre si estos regímenes pueden ser acumulativos, ya que en la mayor parte de los casos, si hay un sistema de patente de diseños, no habrá un sistema de diseños registrados y viceversa. La Secretaría sugirió que se aclare el enunciado de la pregunta 69 como sigue: “La protección de un diseño industrial como tal...” y se modifique el último guión de forma que termine por: “...diseños industriales *sui generis* no registrados”.

410. El Representante del CEIPI, haciendo uso de la palabra asimismo en nombre de la ATRIP, se preguntaba si, a la luz de las explicaciones de la Secretaría, es necesario trasladar la pregunta 69 a otra sección del cuestionario, ya que el capítulo VI está dedicado a los límites con las marcas. El Representante indicó que los puntos que cubre la pregunta son pertinentes, pero que dejarlos en el lugar que ocupan puede llevar a interpretaciones erróneas.

411. El Presidente sugirió que se encomiende a la Secretaría la tarea de encontrar el lugar adecuado para la pregunta 69.

412. La Delegación del Reino Unido señaló que presentará comentarios sobre la redacción de la pregunta 69 a la Secretaría.

Preguntas 70 a 73

413. La Delegación de México sugirió que se vuelva a redactar la pregunta 70 de la versión española. Según la redacción actual, el enunciado de la pregunta ya estipula que los objetos que están esencialmente dictados por consideraciones técnicas o funcionales “no pueden” disfrutar de la protección, y por lo tanto no procede preguntar si “sí” o “no”.

414. El Presidente indicó que en inglés esta pregunta también implica una negación, pero que se entiende el propósito de la pregunta. El Presidente sugirió que se pida a la Secretaría que armonice la redacción en los tres idiomas de trabajo.

Preguntas 74 a 76

415. La Delegación de Eslovenia sugirió que se añadan preguntas relativas a los procedimientos de apelación contra las decisiones de las autoridades competentes. La Delegación propuso que se examine la sección correspondiente del Resumen de las Respuestas al Cuestionario Sobre el Derecho de Marcas y las Prácticas Relativas a las Marcas (documento WIPO/STrad/INF/1).

416. El Presidente solicitó a la Delegación de Eslovenia que presente a la Oficina Internacional sugerencias por escrito en cuanto a la redacción.
417. La Delegación de Austria pidió que se aclarasen los antecedentes de las preguntas 74 a 76.
418. La Secretaría recordó que en la decimosexta sesión del Comité Permanente, se pidió a la Secretaría que redactase un cuestionario sólo sobre aspectos relativos a los procedimientos de registro de diseños, pero a lo largo de la sesión se decidió añadir preguntas para seguir estudiando los límites existentes entre todos los tipos de marcas y los diseños industriales (como se indica en el párrafo 27 del documento SCT/16/8). No obstante, parece ser que en especial las preguntas 74 a 76 se refieren a la cuestión de la superposición de la protección más bien desde el punto de vista de la ejecución o la observancia de la legislación en los tribunales que en términos de procedimientos de registro. La Secretaría consideraba que la redacción de estas preguntas debe ser más clara en la versión final del cuestionario, para lo cual, entre otras medidas, puede incluirse texto que deben proponer las delegaciones. Otra opción consiste en suprimir todo el capítulo VI y colocarlo en el segundo cuestionario, que cubrirá algunas cuestiones sustantivas.
419. La Delegación de la Federación de Rusia agradeció a la Secretaría sus explicaciones. Sin embargo, la Delegación indicó que las preguntas 75 y 76 parecen muy complejas y sugirió que se aporten ejemplos para aclarar su propósito.
420. El Presidente recordó que se había sugerido que se trasladen estas preguntas al segundo cuestionario. Esto permitiría a la Secretaría mejorar el texto, que el Comité Permanente examinaría en su siguiente sesión, de modo que quedase claro el propósito de las preguntas.
421. La Delegación de Alemania indicó que, después de haber escuchado a los oradores precedentes, prefiere que este grupo de preguntas se incluya en el segundo cuestionario.
422. El Representante de la OAPI indicó que en la legislación de varios países africanos, y en particular de sus miembros, los diseños se rigen por un principio mucho más cercano al derecho de autor, por lo que la protección es prácticamente automática. El Representante señaló que en la mayor parte de estos países hay una doble protección en virtud de la legislación en materia de diseños y de derecho de autor. Por lo tanto, es conveniente añadir preguntas relativas a la eventualidad de que exista esta doble protección.
423. La Delegación de Chile consideraba que la sección que comienza con la pregunta 68 debe figurar en otro cuestionario. La Delegación respaldó las opiniones expresadas por el Representante de la OAPI y señaló que la cuestión de la doble protección en virtud de la legislación relativa a los diseños y al derecho de autor merece abordarse con más detalle.
424. En cuanto a las cuestiones suscitadas por la Delegación de Chile y el Representante de la OAPI, la Secretaría señaló que la OMPI ya ha comenzado a examinarlas en el documento SCT/9/6, en el que se analiza la relación entre los diseños industriales, las marcas tridimensionales y las obras de arte aplicado. En la decimosexta sesión del Comité Permanente, se decidió actualizar y ampliar ese documento, entre otras cosas, sobre la base de las respuestas al cuestionario sobre los diseños, y presentar el documento modificado a la decimoctava sesión del SCT. La Secretaría indicó que el Representante de la OAPI había señalado que se añadirán preguntas en el cuestionario para abarcar la relación entre los

diseños y el derecho de autor. La Secretaría invitó a las delegaciones a proporcionar estas preguntas para poder recopilarlas y presentarlas al Comité Permanente en su siguiente sesión. Así, la Secretaría podrá actualizar el documento SCT/9/6.

425. El Presidente recordó que, en la decimosexta sesión del Comité Permanente, varias delegaciones expresaron la opinión de que el documento SCT//9/6 se ha quedado obsoleto porque la legislación ha cambiado en sus países. Se estipuló que el plazo para enviar comentarios a la Secretaría proponiendo modificaciones de dicho documento se había fijado a finales de abril de 2007.

426. El Presidente señaló que, antes de cerrar el debate sobre el cuestionario, deseaba pedir a las delegaciones que añadieran todo comentario general o plantearan cualquier otro punto que quisiesen que se incluyera en el cuestionario.

427. La Delegación del Paraguay indicó que, en lo que respecta a los límites entre los diseños y el derecho de autor, es importante examinar la duración de la protección en cada uno de estos ámbitos, así como en el de las marcas. Según la legislación del Paraguay, los diseños industriales están protegidos durante un máximo de 15 años (tres periodos de cinco años), mientras que las marcas y el derecho de autor cuentan con periodos de protección bastante más largos.

428. La Delegación de la Federación de Rusia sugirió que se incluyan preguntas que se refieran a determinados accesorios, como muebles, recubrimientos de muebles o dibujos sobre objetos de porcelana o platos. Asimismo, la Delegación propuso que se incluyan elementos que no están visibles por estar dentro de otros objetos.

429. El Presidente indicó que la Secretaría había tomado nota de la sugerencia de la Delegación de la Federación de Rusia y que velará por introducir preguntas a este respecto. Sin embargo, sería útil que dicha Delegación o cualquier otra proporcione aportaciones sobre estas cuestiones sustantivas para que se incluyan en el segundo cuestionario.

430. El SCT accedió a solicitar a la Secretaría que modifique el cuestionario conforme a las propuestas formuladas por los miembros del Comité.

431. El SCT convino en que el cuestionario revisado sea distribuido lo antes posible a los miembros. Las respuestas al cuestionario deben enviarse a la Secretaría antes del 2 de noviembre de 2007. La Secretaría elaborará un documento sobre la base de dichas respuestas y lo someterá a examen del SCT en su decimonovena sesión, prevista para mayo de 2008.

432. El SCT convino también en que los miembros propongan cuestiones adicionales a la Secretaría a los fines de que sean incluidas en un segundo cuestionario en el que se aborden cuestiones sustantivas como las sugeridas por las Delegaciones del Japón y Eslovenia, así como cuestiones relativas a la línea que separa los diseños industriales de otros derechos de propiedad intelectual, en particular, el derecho de autor. Dichas cuestiones deben ser remitidas a la Secretaría antes de finales de junio. La Secretaría expondrá el segundo cuestionario al SCT en su decimoctava sesión, con miras a exponer los resultados de uno y otro cuestionario en la decimonovena sesión.

Punto 7 del orden del día: Indicaciones geográficas

433. El Presidente observó que no se han elaborado documentos de trabajo ni formulado propuestas sobre dicha cuestión a los fines de su examen en la sesión en curso.

*Decimoctava sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT/18)*

434. El Presidente señaló a título indicativo que esa sesión se celebraría del 12 al 16 de noviembre de 2007.

[Siguen los Anexos]

**OMPI**



**SCT/17/7**

**ORIGINAL:** Inglés

**FECHA:** 11 de mayo de 2007

**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
GINEBRA

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

**Decimoséptima sesión**  
**Ginebra, 7 a 11 de mayo de 2007**

**RESUMEN DEL PRESIDENTE**

Punto 1 del orden del día: Apertura de la sesión

1. El Sr. Ernesto Rubio, Subdirector General, abrió la sesión y dio la bienvenida a los participantes en nombre del Director General de la OMPI.
2. El Sr. Marcus Höpperger (OMPI) desempeñó las funciones de Secretario del Comité Permanente.

Punto 2 del orden del día: Elección del Presidente y de dos Vicepresidentes

3. Fue elegido Presidente del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) para el año 2007 el Sr. Michael Arblaster (Australia). Fueron elegidos Vicepresidentes para el mismo período el Sr. Maximiliano Santa Cruz (Chile) y el Sr. Louis Chan (Singapur).

Punto 3 del orden del día: Aprobación del orden del día

4. El SCT aprobó el proyecto de orden del día (documento SCT/17/1 Prov.) sin modificaciones.

Punto 4 del orden del día: Aprobación del proyecto de informe de la decimosexta sesión

5. El SCT aprobó el proyecto de Informe de la decimosexta sesión (documento SCT/16/9 Prov.2) con las modificaciones solicitadas por las Delegaciones del Brasil, Federación de Rusia, Francia, Italia, Suecia y el Representante de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).

Punto 5 del orden del día: Marcas

*Métodos existentes de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas*

6. El Presidente observó que el SCT ha examinado ciertas partes del documento SCT/17/2, a saber, las que se refieren a las marcas tridimensionales, las marcas de color y las marcas sonoras. El SCT señaló que ni en el documento ni en los debates ulteriores ha estado implícita la obligación de los miembros de proteger uno u otro tipo de marca.

7. El SCT solicitó a la Secretaría que prepare un documento de trabajo, que se examinará en la decimoctava sesión, en el que se tengan en cuenta las deliberaciones mantenidas en la presente sesión y se presenten enseñanzas destacadas para los Estados miembros en relación con la representación de esos tipos de marcas que el SCT ha examinado durante la decimoséptima sesión. Por lo que respecta las partes del documento SCT/17/2 que no han podido ser examinadas durante la decimoséptima sesión, el SCT reanudará el trabajo correspondiente en la decimoctava sesión.

8. El Comité acordó asimismo que se invite a las delegaciones que aún no lo han hecho a presentar información sobre esos temas, a más tardar, a fines de junio de 2007.

*La relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas*

9. El Presidente concluyó que el examen del documento SCT/17/3 queda postergado hasta la decimoctava sesión del SCT.

*Procedimientos de oposición en materia de marcas*

10. Los debates se basaron en el documento SCT/17/4.

11. El Comité observó que el documento SCT/17/4 se concibió como base de los debates y presenta una amplia reseña de las características fundamentales de los distintos tipos de procedimiento de oposición. Habida cuenta de que ese documento señala los enfoques que se aplican en determinadas jurisdicciones, su carácter es puramente ilustrativo y no se prevé que sirva de guía general ni oficial.

12. El Comité observó que la información adicional presentada durante la sesión quedará reflejada en el informe, por lo que decide no proceder a una revisión del documento.

13. El SCT solicitó a la Secretaría que redacte un nuevo documento para la próxima sesión en el que se expongan las enseñanzas destacadas en este campo. El primer borrador de ese documento se basará en:

- la información presentada y ya recibida;
- el informe de la presente sesión;
- y toda información que presenten en lo sucesivo los miembros del SCT abordando en forma específica la cuestión de las enseñanzas destacadas.

14. El SCT solicitó además a la Secretaría que proporcione un borrador del documento, que se publicará en el foro electrónico del SCT el 11 de agosto de 2007, a más tardar, solicitando a los Estados miembros que presenten comentarios que se utilizarán en la versión final de ese documento.

*Artículo 6ter del Convenio de París*

15. Los debates se basaron en el documento SCT/17/5.

Información de contacto de las partes que solicitan una comunicación

16. El SCT recomendó que la información de contacto se suministre como parte de la comunicación contemplada en el artículo 6ter.3)a) y b) a fin de que las oficinas y terceros puedan ponerse en contacto con el beneficiario de la protección.

17. Con respecto a las comunicaciones existentes, el SCT pidió a la Secretaría que invite a los Estados y a las organizaciones internacionales intergubernamentales (“OII”) a que comuniquen sus datos de contacto a fin de que la información sea exhaustiva.

Información sobre la carta o el acuerdo constitutivo de las organizaciones internacionales intergubernamentales

18. El SCT recomendó que las comunicaciones de las OII contengan una referencia a un sitio Web en el que pueda consultarse la carta o el acuerdo constitutivo de una determinada OII. Esta información debería poder obtenerse también solicitándola a la Oficina Internacional, que la facilitaría, por ejemplo, en papel o en formato PDF.

Información sobre la naturaleza de los productos y servicios en los que se utilicen signos y punzones oficiales

19. El SCT recomendó que indicar los productos y servicios sea un requisito habitual de las comunicaciones que se realicen en relación con los signos y punzones oficiales de control y de garantía.

### Comunicación electrónica

20. El SCT observó que el procedimiento de comunicación basado en documentos impresos no debe ser sustituido por medios de comunicación electrónicos. Sin embargo, el Comité convino en pedir a la Secretaría que aplique la opción expuesta en el párrafo 25 del documento SCT/17/5 (es decir, la descarga individual de información de un servidor FTP), quedando entendido que esto permitirá a las Partes Contratantes en el Convenio de París descargar mensualmente esa información.

### Examen de las comunicaciones ya realizadas

21. El SCT recomendó que, cuando lo permitan sus recursos, cada miembro de la Unión de París emprenda un examen de los signos comunicados en su nombre, a fin de determinar si todavía es necesaria la protección o si han de actualizarse los datos.

### Proyectos de solicitudes

22. El SCT dio su visto bueno a los Anexos I a III del documento SCT/17/5 con los cambios siguientes:

– En la solicitud de comunicación de signos y punzones oficiales de control y garantía debe incluirse una referencia a la lista adjunta de productos y servicios a los que pertenezca ese signo o punzón oficial.

– En el documento adjunto deben figurar los datos de contacto de la parte solicitante.

23. Además, el SCT pidió a la Secretaría que elabore un documento para la decimoctava sesión del Comité en el que figure un informe sobre la aplicación de las recomendaciones relativas al artículo 6<sup>ter</sup> acordadas en la presente sesión, incluida, cuando sea necesaria, una propuesta de decisión por la Asamblea de la Unión de París.

### Punto 6 del orden del día: Diseños industriales

#### *Cuestionario sobre las formalidades para el registro de diseños industriales*

24. Los debates se basaron en el documento SCT/17/6.

25. Tras un largo intercambio de puntos de vista, el SCT pidió a la Secretaría que modifique el cuestionario conforme a las propuestas formuladas por los miembros del Comité.

26. El SCT convino en que el cuestionario revisado sea distribuido lo antes posible a los miembros. Las respuestas al cuestionario deben enviarse a la Secretaría antes del 2 de noviembre de 2007. La Secretaría elaborará un documento sobre la base de dichas respuestas y lo someterá a examen del SCT en su decimonovena sesión, prevista para mayo de 2008.



27. El SCT convino también en que los miembros propongan cuestiones adicionales a la Secretaría a los fines de que sean incluidas en un segundo cuestionario en el que se aborden cuestiones sustantivas como las sugeridas por las Delegaciones del Japón y Eslovenia, así como cuestiones relativas a la línea que separa los diseños industriales de otros derechos de propiedad intelectual, en particular, el derecho de autor. Dichas cuestiones deben ser remitidas a la Secretaría antes de finales de junio. La Secretaría expondrá el segundo cuestionario al SCT en su decimoctava sesión, con miras a exponer los resultados de uno y otro cuestionario en la decimonovena sesión.

Punto 7 del orden del día: Indicaciones geográficas

28. El Presidente observó que no se han elaborado documentos de trabajo ni formulado propuestas sobre dicha cuestión a los fines de su examen en la sesión en curso.

*Decimoctava sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT/18)*

29. El Presidente señaló a título indicativo que esa sesión se celebraría del 12 al 16 de noviembre de 2007.

[Sigue el Anexo II]

## ANNEX II

### 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)

##### ALGÉRIE/ALGERIA

Boumediene MAHI, secrétaire diplomatique, Mission permanente, Genève

##### ALLEMAGNE/GERMANY

Li-Feng SCHROCK, Head of Division, Trademark and Unfair Competition, Federal Ministry of Justice, Berlin

Pamela WILLE (Ms.), Federal Ministry of Justice, Berlin

Carolin HÜBENETT (Ms.), Counsellor, German Patent and Trade Mark Office, Munich  
<carolin.hubenett@dpma.de>

##### ARGENTINE/ARGENTINA

Inés Gabriela FASTAME (Srta.), Secretaria de Embajada, Misión Permanente, Ginebra  
<ines.fastame@ties.itu.int>

##### AUSTRALIE/AUSTRALIA

Michael ARBLASTER, Deputy Registrar, Trade Marks and Designs, IP Australia, Woden ACT  
<michael.arablaster@ipaustralia.gov.au>

Victor PORTELLI, Deputy Registrar, Trade Marks and Designs, IP Australia, Woden ACT  
<victor.portelli@ipaustralia.gov.au>

AUTRICHE/AUSTRIA

Petra ASPERGER (Ms.), Deputy Head, International Trademarks, Legal Department,  
Austrian Patent Office, Vienna  
<petra.asperger@patentamt.at>

BAHREÏN/BAHRAIN

Fatima AL KHAJA (Mrs.), Industrial Property Specialist, Directorate of Industrial Property,  
Ministry of Industry and Commerce, Manama  
<falkhaja@commerce.gov.bh>

BARBADE/BARBADOS

Corlita BABB-SCHAEFER (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva  
<cbabb-shaefer@foreign.gov.bb>

BELGIQUE/BELGIUM

Leen DE CORT, attaché au Service des affaires juridiques et internationales, Direction  
générale de la régulation et de l'organisation du marché, Office de la propriété intellectuelle,  
Bruxelles  
<leen.decort@economie.fgov.be>

BRÉSIL/BRAZIL

María Lucia MASCOTTE (Mrs.), General Trademark Coordinator II, Trademark Directorate,  
National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry and  
Foreign Trade, Rio de Janeiro  
<malu@inpi.gov.br>

Breno Bello de ALHEIDA NEVES, Director, Direction of Technology Contracts and Other  
Registries, Rio de Janeiro  
<breno@inpi.gov.br>

Renato GURGEL, Second Secretary, Intellectual Property Division, Ministry of Foreign  
Affairs, Rio de Janeiro  
<rgurgel@mre.gov.br>

CANADA

Lisa POWER (Ms.), Director, Trade Marks Branch, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Department of Industry Canada, Québec  
<power.lisa@ic.gc.ca>

Geneviève CÔTÉ-HALVERSON (Ms.), Head, Technical Policy and Planning, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Department of Industry Canada, Québec

CHILI/CHILE

Monica REYES (Srta.), Conservadora de Marcas Comerciales, Departamento de Propiedad Industrial, Ministerio de Economía, Santiago  
<mreyes@dpi.cl>

Carolina SEPULVEDA (Srta.), Asesor Jurídico, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago  
<isspoiverda@direcon.cl>

Maximiliano SANTA CRUZ, Consejero, Misión Permanente ante la OMC, Ginebra

CHINE/CHINA

AN Qinghu, Director General, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing  
<waiban.sbj@saic.gov.cn>

XIE Dongwei, Deputy Director, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing  
<xiedongwei@saic.gov.cn>

CHEN Yongsheng, Civil Servant, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing  
<waiban.sbj@saic.gov.cn>

CÔTE D'IVOIRE

Idrissa FOFANA, directeur de cabinet à l'Office ivoirien de la propriété industrielle (OIPI), Ministère de l'industrie et de la promotion du secteur privé, Abidjan  
<fofandircab@yahoo.fr>

CROATIE/CROATIA

Višnja KUZMANOVIĆ (Mrs.), Head, Section for International Registration of Trademarks, State Intellectual Property Office, Zagreb  
<visnja.kuzmanovic@dziv.hr>

DANEMARK/DENMARK

Lene Juuhl KJERRUMGAARD (Ms.), Special Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup  
<ljk@dkpto.dk>

Anette TOFTENG (Ms.), Special Legal Advisor (Trademarks), Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup  
<aba@dkpto.dk>

ÉGYPTE/EGYPT

Mostafa ABOU EL-ENIEN, Chairman, Commercial Registry Authority, Ministry of Trade and Industry, Cairo  
<commercialregistry@gmail.com>

EL SALVADOR

Martha Evelyn MENJIVAR CORTEZ (Srta.), Consejera, Misión Permanente ante la OMC, Ginebra  
<emenjivar@minec.gob.sv>

ÉQUATEUR/ECUADOR

Mauricio MONTALVO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra

Carlos Alonso NARANJO MENA, Presidente de la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Quito  
<carlosalonsorranjo@gmail.com>

Sofia MORENO (Sra.), Asistente, Misión Permanente, Ginebra

ESPAGNE/SPAIN

José-Daniel VILA ROBERT, Jefe, Área de Examen de Modelos – Semiconductores, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid  
<daniel.vila@oepm.es>

Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ (Sra.), Jefe, Servicio Relaciones Internacionales OMPI-OMC, Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid  
<victoria.dafauce@oepm.es>

Eugenia DIAZ CERNUDA (Sra.), Examinadora de Marcas Internacionales, Departamento de Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid  
<eugeniadiaz@oepm.es>

ESTONIE/ESTONIA

Ingrid MATSINA (Ms.), Deputy Head, Trademark Department, Estonian Patent Office, Tallinn  
<ingrid.matsina@epa.ee>

Kätlin ŠAHMATOVA (Ms.), Chief Specialist, Legal Department, Estonian Patent Office, Tallinn  
<katlin.shahmatova@epa.ee>

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Amy P. COTTON (Mrs.), Attorney-Advisor, Office of International Relations, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria  
<amy.cotton@uspto.gov>

Nancy L. OMELKO (Ms.), Attorney-Advisor, Office of International Relations, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria  
<nancy.omelko@uspto.gov>

David MORFESI, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the WTO, Geneva  
<david\_morfesi@ustr.eop.gov>

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

Simčo SIMJANOVSKI, Head, Department for Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje  
<simcos@ippo.gov.mk> <mail@ippo.gov.mk>

Biljana LEKIK (Mrs.), Deputy Head, Department for Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje  
<biljanal@ippo.gov.mk>

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Liubov KIRIY (Mrs.), Director, Legal Protection of Intellectual Property Department, Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow  
<lkiriy@rupto.ru>

Olga KOMAROVA (Mrs.), Director of Department, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow  
<okomarova@rupto.ru>

Olga ALEKSEEVA (Mrs.), Deputy Director, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow  
<ngzishenko@rupro.ru>

Svetlana GORLENKO (Ms.), Assistant Director, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow

Marina KORNAUKHOVA (Ms.), Principal Specialist, Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow  
<mkornaukhova@rupro.ru>

Ilya GRIBKOV, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

FINLANDE/FINLAND

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

Elina POHJA (Ms.), Head of Unit, National Board of Patents and Registration, Helsinki  
<elina.pohja@prh.fi>

FRANCE

Marianne CANTET (Mlle), chargée de mission au Service des affaires européennes et internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris  
<mariannecantet@inpi.fr>

Christine BONIN (Mlle), chargée de mission au Service des affaires juridiques et internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris  
<cbonin@inpi.fr>

GABON

Clotaire NDONG NGUEMA, chargé d'études au Cabinet du Ministre, Ministère du commerce et du développement industriel chargé du NEPAD, Libreville

GÉORGIE/GEORGIA

Mzia PANCHVIDZE (Ms.), Deputy Head, Trademarks, Geographical Indications and Appellations of Origin Department, National Intellectual Property Center (SAKPATENTI), Tbilisi  
<sakpatenti@wanex.net>

HONGRIE/HUNGARY

Péter CSIKY, Head, Trademark, Model and Design Department, Hungarian Patent Office, Budapest  
<peter.csiky@hpo.hu>

INDONÉSIE/INDONESIA

Emawati JUNUS (Mrs.), Director of Brand, Directorate General of Intellectual Property Rights, Jakarta  
<emawati@dgip.go.id>

Hendra Tanu ATMADJA, Director of Program Study, University of Tujuh Belas Agustus 1945, Jakarta

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Yazdan NAPALIZADEH, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève



ISRAËL/ISRAEL

Sorin E. MASSLER, Director, Industrial Designs Department, Israel Patent Office, Ministry of Justice, Jerusalem  
<sorinm@justice.gov.il>

ITALIE/ITALY

Sante PAPARO, Director, Trademark Office, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General of Industrial Production, Ministry of Productive Activities, Rome  
<sante.paparo@ministeroattivitaproduttive.it>

JAPON/JAPAN

Fumihiko HAYAKAWA, Deputy Director, International Affairs Division, General Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo  
<hayakawa-fumihiko@jpo.go.jp>

Mari KUBOTA (Mrs.), Assistant Director, International Affairs Division, General Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Kazuyuki TAKANO, Specialist for Trademark Planning, Trademark Division, Trademark Design and Administrative Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo  
<takano-kazuyuki@jpo.go.jp>

Kenichiro NATSUME, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JORDANIE/JORDAN

Khaled ARABEYYAT, Director, Industrial Property Protection Directorate, Ministry of Industry and Trade, Amman  
<khaled.a@mit.gov.jo>

KENYA

Nilly KANANA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
<kanana-nilly@lycos.com>

KOWEÏT/KUWAIT

Shaker AL-SALEH HUSAIN, Assistant Under Secretary for Commercial Register and Trademarks, Ministry of Commerce and Industry, Safat

Nadia ABU-SHAIBAH (Ms.), Coordinator, Intellectual Property Section, Ministry of Commerce and Industry, Safat  
<nadia3775@hotmail.com>

Fahad Ali BAGER, Head, Intellectual Property Section, Ministry of Commerce and Industry, Safat  
<fahadbager64@hotmail.com>

LETTONIE/LATVIA

Jānis ANCĪTIS, Counsellor to the Director, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga  
<j.ancitis@lrpv.lv>

LITUANIE/LITHUANIA

Digna ZINKEVIČIENĒ (Ms.), Director, Trademarks and Designs Department, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius  
<d.zinkeviciene@vpb.gov.lt>

MAROC/MOROCCO

Mhamed SIDI EL KHIR, conseiller, Mission permanente, Genève

MEXIQUE/MEXICO

Joseph KAHWAGI RAGE, Director Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México  
<jkahwagi@impi.gob.mx>

José Alberto MONJARÁS, Subdirector, División de Servicios Legales, Registrales e Indicaciones Geográficas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México  
<amojaras@impi.gob.mx>

MOLDOVA

Victoria BLIUC (Mrs.), Director, Trademark and Industrial Property Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Kishinev  
<Victoria.bliuc@agepi.md>

Diana HMELI (Ms.), Head, Legislation Division, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Kishinev  
<Diana.hmeli@agepi.md>

MOZAMBIQUE

Acácio João Armando FOIA, Chief, Legal Division, Industrial Property Institute (IPI), Maputo  
<acacio.foia@ipi.gov.mz>

NIGER

Naye Ali ABDOU (Mme), cadre au Service de la propriété industrielle et de la promotion de l'innovation, Direction du développement industriel, chargée des signes distinctifs, Ministère du commerce, de l'industrie et de la normalisation, Niamey  
<hama.nayeali@yahoo.fr>

NORVÈGE/NORWAY

Debbie RØNNING (Ms.), Senior Legal Advisor, Legal and Political Affairs, Norwegian Patent Office (NPO), Oslo  
<dro@patentstyret.no>

Solrun DOLVA (Ms.), Head, Trademark Section 1, Norwegian Patent Office (NPO), Oslo  
<sdo@patentstyret.no >

UGANDA/UGANDA

Anne NABAASA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva  
<mission.uganda@ties.itu.int>

OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN

Akil AZIMOV, Director, State Patent Office of the Republic of Uzbekistan, Tashkent  
<info@patent.uz>

PARAGUAY

Javier Antonio VILLAMAYOR ESQUIVEL, Director, Dirección de la Propiedad Industrial, Ministerio de Industria y Comercio, Asunción  
<javiervilla007@hotmail.com>

Patricia FRUTOS (Srta.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Angela A. M. VAN DER MEER (Ms.), Senior Policy Advisor, Innovation Department, Ministry of Economic Affairs, The Hague  
<a.a.m.vandermeer@minez.nl>

POLOGNE/POLAND

Marta CZYŻ (Mrs.), Director, Trademark Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw  
<mczyzv@uprp.pl>

Andrzej SZCZEPEK, Expert, Trademark Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw  
<aszczepk@uprp.pl>

Justyna KARSZ (Mrs.), IPR Division, Customs Department, Ministry of Finance, Warsaw  
<justyna.karsz@mofnet.gov.pl>

Sergiusz SIDOROWICZ, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva  
<sergiusz.sidorowicz@ties.itu.int>

PORTUGAL

José Maria MAURICIO, Director, Trademarks and Patents, National Institute of Industrial Property (INPI), Lisbon

Maria Helena SILVA (Ms.), Legal Officer, National Institute of Industrial Property (INPI), Lisbon  
<mhsilva@inpi.pt>

José GUEDES DE SOUSA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
<ese1@missionportugal.ch>

QATAR

Ahmed Youssef AL-JUFAIRI, Head, Industrial Property Office, Ministry of Economy and Commerce, Doha  
<jufairi@mec.gov.qa>

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

YOO Kwan-Hee, Director General, Trademark and Design Examination Bureau, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon  
<wiltori@kipo.go.kr>

KIM Ji-Maeng, Deputy Director, Trademark and Design Examination Policy Team, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon  
<jimaengk@kipo.go.kr>

KIM KiYoung, Judge, Seoul District Court, Seoul  
<k2you@scourt.go.kr>

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC

Yinet SOTO ISA (Sra.), Encargada de Marcas de Fábrica, Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), Santo Domingo  
<y.soto@onapi.gob.do>

Gladys Josefina AQUINO (Srta.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Zlataše BRAUNŠTEINOVÁ (Ms.), Examiner, Trademarks Department, Industrial Property Office, Prague  
<zbraunsteinova@upv.cz>

Petr OBDRŽÁLEK, Law Department, Industrial Property Office, Prague  
<pobdrzalek@upv.cz>

ROUMANIE/ROMANIA

Liviu BULGĂR, Director, Legal and International Cooperation Department, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest  
<liviu.bulgar@osim.ro>

Constanta Cornelia MORARU (Mrs.), Head, Legal and International Cooperation Department, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest  
<moraru.cornelia@osim.ro>

Alice POSTAVARU (Ms.), Head, Industrial Designs Section, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest  
<postavaru.alice@osim.ro>

Maria GOIA (Mrs.), Trademarks Examiner, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest  
<mariagoia2004@yahoo.com>

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Stephen ROWAN, Director, Industrial Property Policy, UK Intellectual Property Office, Newport  
<steve.rowan@ipo.gov.uk>

Michelle FREW (Ms.), Head, Trademark and Design Policy and Emerging Markets, UK Intellectual Property Office, Newport  
<michelle.frew@ipo.gov.uk>

Edward SMITH, Training Manager, Trade Marks Directorate, UK Intellectual Property Office, Newport  
<Edward.smith@ipo.gov.uk>

RWANDA

Arnaud KAJARGWE, Permanent Mission, Geneva

SERBIE/SERBIA

Radmila TEŠIĆ (Mrs.), Senior Advisor, Trademark Department, Intellectual Property Office, Belgrade

Vladimir MARIĆ, Head, Trademark Department, Intellectual Property Office, Belgrade  
<vmaric@yupat.sv.gov.yu>

SINGAPOUR/SINGAPORE

Louis CHAN, Deputy Director, Legal Counsel, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore  
<louis\_chan@ipos.gov.sg>

SLOVÉNIE/SLOVENIA

Andreja ČERNIVEC (Ms.), Senior Trademark Examiner, Trademark and Design Department, Slovenian Intellectual Property Office (SIPO), Ljubljana  
<andreja.cernivec@uil-sipo.si>

Vesela VENIŠNIK (Mrs.), Senior Advisor, Slovenian Intellectual Property Office (SIPO), Ljubljana  
<v.venisnik@uil-sipo.si>

SUÈDE/SWEDEN

Anneli SKOGLUND (Mrs.), Legal Advisor and Associate Judge of Appeal, Ministry of Justice, Stockholm  
<anneli.skoglund@justice.ministry.se>

Magnus AHLGREN, Deputy Head, Designs and Trademark Department, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn  
<magnus.ahlgren@prv.se>

SUISSE/SWITZERLAND

David LAMBERT, conseiller juridique à la Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), Berne  
<david.lambert@ipi.ch>

Arnaud Matthias WEISS, stagiaire aux Relations internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), Berne  
<amweiss@neuf.fr>

THAÏLANDE/THAILAND

Sirirat SUPARAK (Miss), Senior Commercial Officer, Trademark Office, Department of Intellectual Property, Nonthaburi  
<strirats@moc.go.th>

Supavadee CHOTIKAJAN (Miss), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

Mazina KADIR (Miss), Controller, Intellectual Property Office, Ministry of Legal Affairs,  
Port of Spain  
<mazina.kadir@ipo.gov.tt>

TURKMÉNISTAN/TURKMENISTAN

Rustemmurad PAYZULLAYEV, Head, Patent Office, Ashgabat  
<tmpatent@online.tm>

TURQUIE/TURKEY

Önder Erol ÜNSAL, Trademark Examiner, Re-Examination and Evaluation Board, Turkish  
Patent Institute, Ankara  
<onder.unsan@tpe.gov.tr>

Yeşim BAYKAL (Mrs.), Legal Counsellor, Permanent Mission to the WTO, Geneva  
<yesimbaykal@mfa.gov.tr>

UKRAINE

Tamara SHEVELEVA (Mrs.), Advisor to the Chairman, State Department of Intellectual  
Property (SDIP), Assistant to the Director, Ukrainian Industrial Property Institute, Kyiv  
<sheveleva@sdip.gov.ua>

Hennadiy ANDROSCHUK, Chief Advisor, Committee of the Verkhovna Rada (Parliament)  
of Ukraine on Science and Education, Kyiv  
<androschuk@rada.gov.ua>

URUGUAY

Graciela ROAD D'IMPERIO (Sra.), Director Asesoría Jurídica, Dirección Nacional de la  
Propiedad Industrial, Montevideo  
<groad@d.n.p.i.miem.gub.uy>

VIET NAM

TRAN Huu Nam, Director, Trademark Division No.1, National Office of Intellectual Property  
(NOIP), Hanoi  
<huunam.tran@yahoo.com>



ZAMBIE/ZAMBIA

Jethro NDHLOVU, Examiner, Trademarks Section, Industrial Property Department, Patents and Companies Registration Office (PACRO), Lusaka  
<jethro\_ndhlovu@yahoo.com.uk>

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CE)\* / EUROPEAN COMMUNITIES (EC)\*

Tomas Lorenzo EICHENBERG, Administrator, Industrial Property, European Commission, Brussels  
<tomas.eichenberg@ext.ec.europa.eu>

Vincent O'REILLY, Director, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante  
<vincent.oreilly@oami.europa.eu>

---

\* 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.

II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/  
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
(OAPI)/AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)

Hassane YACOUBA KAFFA, chef du Service des signes distinctifs, Yaoundé  
<hassane.kaffa@oapi.wipo.net> <hykaffa@yahoo.fr>

ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/  
BENELUX ORGANISATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP)

Pieter VEEZE, juriste, La Haye

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

Thu-Lang TRAN WASESCHA, Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva  
<thu\_lang.tranwasescha@wto.org>

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/  
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association allemande de la propriété industrielle et du droit d'auteur (GRUR)/German Association for Industrial Property and Copyright (GRUR)  
Alexander VON MÜHLEND AHL, Secretary General, Cologne  
<office@grur.de>

Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys Association (APAA)  
Andrew John MORTON, Member, Design Committee, Tokyo  
<sadafumi\_kobori@asamura.chiyoda.tokyo.jp>

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark Association (ECTA)  
Jan WREDE, Member, Law Committee, Antwerp  
<info@desimonepartners.com>  
Sandrine PETERS (Mrs.), Legal Co-ordinator, Antwerp  
<sandrine.peters@ecta.org>

Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM)  
Jean BANGERTER, Representative, Brussels  
<bangerter.jean@urbanet.ch>

Association européenne des étudiants en droit (ELSA international)/European Law Students' Association (ELSA International)  
Thomas Alexander FRAIß, Head of Delegation, Austria  
<elsa@elsa.org>  
Florian Baltasar CEVC, Representative, Germany

Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI)/Inter-American Association of Industrial Property (ASIPI)  
Orietta BLANCO (Sra.), Secretary, Trademark Committee, Santo Domingo  
<obm@estudiojundico.com.do>

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

Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle (ATRIP)/International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP)  
François CURCHOD, représentant, Genolier  
<francois.curchod@vtxnet.ch>

Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA)  
Bruno MACHADO, Representative, Geneva

Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association (JPAA)  
KIDO Yoshihiko, Vice-Chairman, Trademark Committee, Tokyo  
<yoshi@kidopat.gr.jp>  
TANIGUCHI Noboru, Member, Design Committee, Tokyo  
<noboru.taniguchi@bakernet.com>

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)  
NOMA Yu, Co-Chair, Design Committee, Tokyo  
<noma@soei-patent.co.jp>

Centre d'échange et de coopération pour l'Amérique latine (CECAL)/Exchange and Cooperation Centre for Latin America (ECCLA)  
Laure KAESER (Mlle), consultante, Genève  
<contact@cecal.net>

Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI)/Centre for International Industrial Property Studies (CEIPI)  
François CURCHOD, représentant, Genolier  
<francois.curchod@vtxnet.ch>

Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)  
Gonçalo DE SAMPAIO, Intellectual Property Counsel, Cabinet J.E. Dias Costa Lda, Lisbon  
<diascosta@jediascosta.pt>

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)  
Jean-Marie BOURGOGNON, Representative, Munich  
<courrier@cabinet-loyer.fr>

Institut du droit du commerce international et du développement (IDCID)/Institute of International Trade Law and Development (IDCID)  
Thiago LUCHESI, Representative, Geneva

IV. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:	Michael ARBLASTER (Australie/Australia)
Vice-présidents/Vice-Chairs:	Maximiliano SANTA CRUZ (Chili/Chile) Louis CHAN (Singapour/Singapore)
Secrétaire/Secretary:	Marcus HÖPPERGER

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

Ernesto RUBIO, sous-directeur général/Assistant Director General

Matthijs GEUZE, conseiller principal au Bureau du sous-directeur général/Senior Counsellor,  
Office of the Assistant Director General

Marcus HÖPPERGER, directeur par intérim de la Division du droit et des classifications  
internationales/Acting Director, Law and International Classifications Division

Martha PARRA FRIEDLI (Mme/Mrs.), chef de la Section du droit, Division du droit et des  
classifications internationales/Head, Law Section, Law and International Classifications  
Division

Päivi LÄHDESMÄKI (Mlle/Miss), juriste principale à la Section du droit, Division du droit  
et des classifications internationales/Senior Legal Officer, Law Section, Law and International  
Classifications Division

[Fin del Anexo II y del documento]