

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCT/22/9

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 30 de junio de 2010

S

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

Vigésima segunda sesión
Ginebra, 23 a 26 de noviembre de 2009

INFORME*

adoptado por el Comité Permanente

* El presente informe fue adoptado por la vigésima tercera 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 “SCT”) celebró su vigésima segunda sesión en Ginebra del 23 al 26 de noviembre de 2009.
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, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Camboya, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Guatemala, Hungría, Indonesia, Irán (República Islámica del), Irlanda, Italia, Jamahiriya Árabe Libia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenya, Lesotho, Letonia, Lituania, Malasia, Marruecos, México, Myanmar, Noruega, Omán, Panamá, Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Árabe Siria, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Dominicana, Rumania, Serbia, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia, Tonga, Turquía, Ucrania, Uruguay, Yemen, (69). La Comunidad Europea estuvo representada en calidad de miembro del SCT.
3. Participó en la reunión en calidad de observador la siguiente organización intergubernamental: Oficina de la Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) (1).
4. Participaron en la reunión en calidad de observador los representantes de las siguientes organizaciones no gubernamentales: 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 la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), Asociación Japonesa de Marcas (JTA), Asociación Norteamericana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), Cámara de Comercio Internacional (CCI), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Intelectual (CEIPI), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Instituto de Propiedad Intelectual del Canadá (IPIC), Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas (oriGIn) (13).
5. La lista de participantes figura en el Anexo II del presente informe.
6. La Secretaría tomó nota de las intervenciones realizadas y las grabó en cinta. En el presente informe se resumen los debates basados en todas las observaciones formuladas.

Punto 1 del orden del día: Apertura de la sesión

7. El Sr. Francis Gurry, Director General, abrió la vigésima segunda sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) y dio la bienvenida a los participantes.
8. El Sr. Ernesto Rubio, Subdirector General, informó acerca de la labor realizada por la Oficina Internacional para preparar la vigésima segunda sesión del SCT, en relación con cada uno de los temas propuestos para debate.
9. El Sr. Marcus Höpperger (OMPI) desempeñó las funciones de Secretario del SCT.

Punto 2 del orden del día: Aprobación del orden del día

10. El SCT aprobó el proyecto de orden del día (documento SCT/22/1 Prov.) sin modificaciones.

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

11. El SCT aprobó el proyecto de informe de su vigésima primera sesión (sobre la base del documento SCT/21/8 Prov.) con las modificaciones solicitadas por las Delegaciones de Canadá, España, Estados Unidos de América, Jamaica, Suecia y Uruguay y por el Representante del CEIPI.

Punto 4 del orden del día: Diseños industriales

Posibles ámbitos de convergencia en la legislación y práctica en materia de diseños industriales

12. Los debates se basaron en el documento SCT/22/6.

Posible ámbito de convergencia en cuanto a la forma de reproducción de los diseños industriales

13. La Delegación del Canadá declaró que podría apoyar el texto de este posible ámbito de convergencia, a condición de que se incluyan las palabras “líneas de puntos” después de “el uso de líneas discontinuas”.

14. Las Delegaciones de El Salvador e Italia expresaron su apoyo al texto tal como está redactado.

15. La Delegación de Argentina indicó que en virtud de la legislación nacional no se aceptan las fotografías y dijo que preferiría que no existiese un posible ámbito de convergencia que dejase a discreción del solicitante la elección de la forma de reproducción.

Posible ámbito de convergencia en cuanto a las vistas del diseño industrial

16. La Delegación de la Federación de Rusia señaló que las exigencias relativas a las vistas dependen del tipo de diseño industrial. Por consiguiente, sugirió que el texto de este posible ámbito de convergencia indique expresamente que las oficinas deben tener libertad para exigir vistas adicionales, incluidos tipos específicos de vistas, en una fase posterior del proceso de examen.

17. La Delegación de Ucrania apoyó la declaración efectuada por la Delegación de la Federación de Rusia.

Posible ámbito de convergencia en cuanto al número de copias de cada reproducción

18. En respuesta a una solicitud de aclaración formulada por la Delegación de El Salvador, la Secretaría recordó que varias delegaciones, que actualmente exigen más de tres copias de cada reproducción, en sesiones anteriores indicaron que no excluyen la posibilidad de rebajar a tres, o menos, el número de copias.

Muestras

19. No se realizaron comentarios sobre este tema.

Posible ámbito de convergencia en cuanto a otros elementos de la solicitud generalmente exigidos

20. No se realizaron comentarios sobre este posible ámbito de convergencia.

Posible ámbito de convergencia en cuanto a la presentación de la solicitud en nombre del creador

21. La Delegación del Japón señaló que, aunque en una solicitud tiene que indicarse el nombre del creador, no se exige una declaración de cesión.

22. La Delegación de los Estados Unidos de América sugirió que se añadan las palabras “si procede” antes del segundo punto incluido en el texto de este posible ámbito de convergencia, a fin de tener en cuenta el caso en el que el solicitante es el creador o el caso en el que ya se ha realizado una declaración de cesión.

23. La Delegación del Canadá apoyó la sugerencia de la Delegación de los Estados Unidos de América.

24. El Representante del CEIPI sugirió que se añada la frase “cuando se exija que la solicitud se presente en nombre del creador”, con miras a dejar claro que este posible ámbito de convergencia sólo concierne a esa situación.

Posible ámbito de convergencia en cuanto a la unidad de concepto o la unidad de invención

25. No se realizaron comentarios sobre este posible ámbito de convergencia.

Posible ámbito de convergencia en cuanto a las solicitudes múltiples

26. La Delegación del Canadá señaló que la legislación nacional no admite las solicitudes múltiples y propuso añadir la frase “siempre que la Oficina permita las solicitudes múltiples”.

27. La Secretaría explicó que este posible ámbito de convergencia tiene por objetivo la división de la solicitud manteniendo la fecha de presentación inicial en las solicitudes resultantes de la división, incluso cuando el motivo de la división ha sido que la Oficina no permite las solicitudes múltiples.

28. La Delegación del Canadá señaló que la división es posible en su país y que la fecha de presentación inicial se mantiene en caso de división y dijo que aceptará este posible ámbito de convergencia si su texto se redacta nuevamente de una manera más clara.

29. La Delegación del Uruguay apoyó este posible ámbito de convergencia.

Posible ámbito de convergencia en cuanto a la definición de los requisitos para la asignación de fecha de presentación

30. La Delegación del Japón indicó que, para obtener una fecha de presentación, una solicitud tiene que presentarse en japonés y, que, cuando el solicitante no tenga domicilio o residencia en el Japón, ello se ha de hacer a través de un representante que tenga domicilio o residencia en el Japón.
31. La Delegación de Australia sugirió que se sustituya el primer elemento del texto de este posible ámbito de convergencia por “una indicación expresa o implícita de que los elementos están destinados a constituir una solicitud”.
32. El Representante del CEIPI señaló el éxito que ha tenido el Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales y opinó que la lista de requisitos para la asignación de fecha de presentación no debería ser más larga que la lista que contiene dicha Acta. El Representante consideró que sería preferible volver a establecer una lista más limitada de requisitos para la asignación de fecha de presentación, y que las delegaciones que en este momento no puedan adherirse a tal lista formulen reservas respecto al texto de este posible ámbito de convergencia.
33. La Delegación de Cuba declaró que no está a favor de la inclusión de una descripción y una reivindicación como requisitos para la asignación de fecha de presentación.
34. La Delegación de Australia opinó que “una indicación del producto” debería trasladarse a la segunda frase del texto, en la que se enumeran posibles requisitos para la asignación de fecha de presentación *en algunas jurisdicciones*.
35. La Delegación de la República Checa apoyó la opinión expresada por la Delegación de Australia.

Posible ámbito de convergencia en cuanto al aplazamiento de la publicación y los diseños secretos

36. La Delegación de Turquía declaró que podría apoyar el texto, pero solicitó que se suprima la expresión “seis meses, como mínimo”.
37. La Delegación del Japón explicó que, con arreglo al sistema del diseño secreto, en su país un diseño industrial puede mantenerse en secreto un máximo de tres años después del registro y observó que el sistema japonés no está reflejado en este posible ámbito de convergencia.
38. La Delegación de Australia tomó nota de que en Australia no existen disposiciones expresas para el aplazamiento de la publicación e indicó que, sin embargo, podría apoyar el texto de este posible ámbito de convergencia si se suprimen los términos “fecha de presentación”.
39. La Delegación del Brasil declaró que podría apoyar el texto de este ámbito de convergencia, a condición de que se supriman las palabras “fecha de prioridad”.
40. La Delegación de Cuba declaró que el texto no le plantea ningún problema.
41. La Delegación de la República Árabe Siria dijo que la legislación de su país prevé un periodo máximo de aplazamiento de la publicación de 12 meses.

42. La Delegación del Uruguay observó que el segundo párrafo de este posible ámbito de convergencia aborda la situación de su país.

Posible ámbito de convergencia en cuanto al período de gracia en caso de divulgación

43. La Delegación de Turquía observó que su legislación nacional establece un periodo de gracia de 12 meses y sugirió que las palabras “la fecha de prioridad” se pongan después de “la fecha de presentación”.

44. La Delegación de los Estados Unidos de América sugirió que el texto de este posible ámbito de convergencia se redacte utilizando un lenguaje más preciso en lo que respecta al autor de la divulgación y que se haga referencia a un periodo de gracia de 12 meses.

45. La Delegación del Canadá declaró que podría apoyar el texto, pero solicitó que después de “un periodo razonable” se incluyan los términos “tal como se establece en virtud de la legislación nacional”.

46. Las Delegaciones de la República de Moldova y de Ucrania preguntaron cuáles serán los criterios, y quién será la autoridad competente, para determinar qué es un “periodo razonable”.

47. La Delegación del Brasil dijo que en su país el periodo de gracia está relacionado con la divulgación realizada por el creador, o por una tercera parte, sin el consentimiento del creador, antes de la fecha de presentación *o la fecha de prioridad*, y que esta divulgación se realiza sin perjuicio de la *novedad*, pero no de la originalidad del diseño.

48. La Delegación del Uruguay sugirió que se especifique que el “periodo razonable” no debería ser de menos de seis meses, que la “divulgación” en cuestión debería ser realizada por el creador o su causahabiente, o por una persona autorizada, y que el efecto de dicha divulgación debería limitarse a no afectar a la novedad del diseño.

49. La Delegación de Australia señaló que la legislación nacional no prevé un periodo de gracia en caso de divulgación y dijo que no puede apoyar el texto de este posible ámbito de convergencia.

50. La Delegación de la Federación de Rusia indicó que el texto también debería referirse al caso de la divulgación no autorizada llevado a cabo por una tercera parte que ha obtenido la información de manera ilegal, por ejemplo en caso de espionaje.

51. La Delegación de la República Árabe Siria señaló que su legislación nacional no prevé un periodo de gracia para los diseños industriales y sugirió que el plazo concedido para el periodo de gracia esté sujeto a la legislación nacional.

Posible ámbito de convergencia en cuanto a las comunicaciones

52. La Delegación del Japón sugirió que se incluya la posibilidad de que una oficina permita utilizar un sello en una comunicación, en lugar de una firma manuscrita.

Posible ámbito de convergencia en cuanto a las medidas de subsanación

53. La Delegación de Suecia dijo que es favorable a la opción que se plantea en el primer párrafo, aunque podría aceptar el segundo párrafo si las palabras “se restablecerán” que figuran en la segunda frase se sustituyen por “se podrían restablecer”.

54. La Delegación de Turquía indicó que la legislación de su país no prevé medidas de subsanación.
55. La Delegación del Japón indicó que en su país los plazos establecidos en la legislación no están sujetos a ninguna medida de subsanación y sugirió que se limite el requisito de establecer medidas de subsanación al caso de incumplimiento de los plazos *fijados por la Oficina*, con arreglo al Artículo 11 del Tratado sobre el Derecho de Patentes.
56. La Delegación del Canadá declaró que no puede apoyar la opción que se plantea en el segundo párrafo.
57. La Delegación del Brasil señaló que, en virtud de la legislación nacional, sólo existen medidas de subsanación en materia de patentes, en caso de *fuerza mayor*, y respecto a los plazos para el pago de tasas.
58. En respuesta a una solicitud de aclaración realizada por la Delegación del Reino Unido, respecto a la relación entre el primer párrafo y el segundo, la Secretaría indicó que cada párrafo está destinado a presentar una opción separada.
59. La Delegación de la Federación de Rusia sugirió que otra cuestión de debate del Comité podría estar relacionada con lo que no puede constituir un diseño industrial en las diferentes jurisdicciones.
60. El Representante de la INTA recordó que, a través de este ejercicio, los usuarios pretenden lograr que se simplifiquen las formalidades, especialmente en lo que respecta a la posibilidad de presentar una única serie de representaciones en el mayor número posible de países.
61. La Delegación del Reino Unido opinó que las cuestiones relacionadas con el registro de transacciones tales como cesiones y licencias también podrían ser el punto de partida para lograr nuevos progresos.
62. La Delegación de Hungría observó que uno de los principios rectores de la labor del Comité debe ser el interés de los usuarios y declaró que el objetivo de dicha labor no sólo debe ser compilar información sobre los principios y prácticas existentes, sino también determinar las áreas en las que en el futuro podría alcanzarse una convergencia.
63. El Presidente señaló que todos los comentarios formulados por las delegaciones constarían en el informe de la vigésima segunda sesión del SCT. Se ha pedido a la Secretaría que elabore un documento de trabajo revisado acerca de posibles ámbitos de convergencia en la legislación y la práctica en materia de diseños industriales en los miembros del SCT, de modo que pueda ser examinado por el SCT en su vigésima tercera sesión, y en el que se pongan de relieve las ventajas que supondría para los usuarios y las administraciones competentes en materia de diseños industriales la convergencia entre los Estados miembros en la legislación y la práctica en materia de diseños industriales. En dicho documento deben tenerse en cuenta las propuestas formuladas en la vigésima segunda sesión e incluirse los comentarios realizados por las delegaciones y representantes observadores durante dicha sesión. En él deben exponerse las esferas de convergencia que ya se han determinado, e indicarse las tendencias que se observan en la legislación y la práctica en ese campo en los miembros del SCT así como los ámbitos en los que, por el momento, no se ha podido establecer convergencia concreta alguna.

64. Las Delegaciones de Australia, Brasil, Canadá, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Francia, Hungría, Marruecos, México, Noruega, República de Corea, Reino Unido, Singapur y Uruguay apoyaron la propuesta del Presidente.

65. La Delegación de Argentina opinó que el resultado del debate no debe ser un documento vinculante para las oficinas.

Servicio de acceso digital a los documentos de prioridad

66. Los debates se basaron en el documento SCT/22/7

67. La Delegación de China señaló que la extensión del “Servicio de la OMPI de Acceso Digital a los Documentos de Prioridad” (“DAS”) beneficiará tanto a los usuarios como a las oficinas, y apoyó la extensión, así como una discusión sobre cuestiones de idioma, traducción y almacenamiento.

68. En respuesta a una cuestión planteada por la Delegación de El Salvador sobre el posible costo de la extensión, la Secretaría indicó que, aunque no puede garantizar cuál será la situación respecto a las marcas y los diseños industriales, la Oficina Internacional no cobra por el sistema en el ámbito de las patentes porque el costo marginal es prácticamente nulo.

69. La Delegación de la República de Moldova declaró que apoya la extensión del DAS.

70. La Delegación de Cuba opinó que, aunque la idea de extender el DAS a las marcas y los diseños industriales es buena, antes el Comité debería examinar los criterios y prácticas en materia de documentos de prioridad en los diferentes países, así como los problemas relacionados con las traducciones.

71. La Delegación del Brasil dijo que, aunque apoya la extensión del DAS, necesita más tiempo para reflexionar sobre las cuestiones relacionadas con las traducciones.

72. La Delegación del Japón apoyó la extensión del DAS y declaró que al llevar a cabo dicha extensión deben tenerse debidamente en cuenta las características de las marcas y de los diseños industriales, así como la cuestión de la accesibilidad en diferentes países.

73. La Delegación de México apoyó la extensión del DAS e indicó que su país pretende modificar su legislación a fin de que los documentos de prioridad sólo se exijan en caso de conflicto con otra marca. Observando que el objetivo del DAS es acceder a la versión original de un documento de prioridad, la Delegación consideró que la cuestión de las traducciones tendrá que examinarse por separado.

74. La Secretaría, refiriéndose a los comentarios sobre la traducción, explicó que el objetivo del DAS es dar acceso a una copia fiable de la versión original de los documentos de prioridad, y que los Estados continuarán pudiendo solicitar una traducción de los documentos de prioridad.

75. La Delegación de la Federación de Rusia apoyó la extensión del DAS e indicó que, en un futuro próximo, la Federación de Rusia espera convertirse en una oficina participante, después de superar algunos problemas técnicos. La Delegación indicó que, en particular, deberían examinarse los requisitos técnicos que pueden ser necesarios a la hora de extender el DAS a las marcas no tradicionales.

76. La Secretaría explicó que el DAS no repercute en la forma en que las oficinas llevan a cabo sus exámenes. Sin embargo, en caso de fallo del sistema debido a problemas técnicos, los países participantes deberían ofrecer la posibilidad de que los solicitantes presenten los documentos de prioridad después de la expiración del plazo aplicable.

77. La Delegación de Australia declaró que probablemente su país se adherirá al DAS el 12 de diciembre de 2009 y consideró que deberían iniciarse lo más pronto posible los trabajos a fin de extender el servicio a las marcas y los diseños industriales.

78. El Presidente observó que el SCT ha tomado nota del documento SCT/22/7 y ha pedido a la Secretaría que avance en la labor de establecer un servicio de acceso digital a los documentos de prioridad relativos a los diseños industriales y las marcas de modo que se obtenga la mayor participación posible de las oficinas interesadas en dicho servicio.

Punto 5 del orden del día: Marcas

79. Los debates se basaron en el documento SCT/22/2.

Motivos de denegación de todo tipo de marcas

80. La Secretaría observó que en el capítulo “Motivos de denegación” de la versión en inglés del documento SCT/22/2 debería figurar el número II en números romanos y que la próxima versión del documento será más precisa.

a) Signos que no constituyen una marca

81. La Delegación de Marruecos pidió a los miembros del SCT que compartan sus prácticas en materia de registro de signos no visibles. La Delegación valoró positivamente que en el documento se hayan incluido ejemplos de marcas registradas de sonido y olfativas, pero señaló que será útil incluir ejemplos de signos no visibles cuya protección se rechazó, así como los motivos por los que se denegó el registro de esas marcas.

82. La Delegación de los Estados Unidos de América, en respuesta a una cuestión planteada por la Delegación de Marruecos, señaló que los signos no visibles se examinan de la misma forma que las marcas tradicionales. La Delegación declaró que para el registro de los signos no visibles se realizan dos análisis diferentes: en primer lugar en relación con el carácter distintivo del signo y en segundo lugar en lo que se refiere a la funcionalidad del signo. Se exige a los solicitantes que demuestren que las marcas son distintivas y no funcionales en lo que respecta a los productos y servicios para los que se solicita protección. Esto puede demostrarse a través de la presentación de pruebas tales como declaraciones juradas, encuestas y pruebas de su utilización comercial.

83. Asimismo, la Delegación explicó que cuando se presentan solicitudes de registro de marcas sonoras y olfativas a través de medios electrónicos, es necesario sustituir el requisito del dibujo. Por consiguiente, cuando se presenta una solicitud de marca sonora la Oficina pide un archivo de sonido y cuando se presenta una solicitud de marca olfativa pide una muestra del producto olfativo. Se aceptan cintas magnetofónicas o discos compactos como muestras de marcas de sonido. Además, si una marca de sonido se compone de música o palabras o una colección de música, también puede servir como muestra la partitura musical de la marca. La Oficina no exige que se presenten dibujos para marcas que sólo comprenden

sonidos u olores. En lugar de esto, los solicitantes tienen que presentar por escrito una descripción de la marca. Si una solicitud de registro de una marca de sonido se presenta a través de un medio electrónico, la partitura musical de la marca debería presentarse en un formato WAV. El solicitante tiene que transmitir ese formato después de que se haya presentado la solicitud, indicando el número pertinente de solicitud. Cuando la búsqueda es de marcas cuya semejanza pueda provocar confusión, el examinador busca el campo de descripción en la base de datos sobre marcas de la USPTO a fin de determinar si una determinada marca de sonido u olfativa posee una semejanza con una marca previamente registrada que pueda provocar confusión. Estas búsquedas generan una lista de todas las otras marcas de sonido u olfativas que puedan ser similares a la marca cuyo registro se solicita.

84. En lo que respecta a si una marca de sonido u olfativa puede identificarse en el punto de venta, la Delegación utilizó el ejemplo de una serie de cinco sonidos semejantes al sonido que emite el grillo al cantar, que se registró para programas informáticos, en particular para proporcionar información meteorológica. Cuando se pone en marcha la computadora y se instala este tipo de programa informático, el usuario oye este sonido y lo reconoce inmediatamente, y, por consiguiente, el sonido identifica a este tipo de producto. Otro ejemplo será la partitura musical de cinco notas que se oyen cuando un usuario enciende o apaga una computadora que tiene un sistema operativo de Microsoft. En este caso el sonido también identifica inmediatamente al operador. De esta manera el sonido puede identificar el producto y distinguirlo de otros productos.

85. La Delegación de Italia dijo que con arreglo a la legislación nacional las marcas de sonido sólo pueden registrarse cuando se representan gráficamente, por ejemplo, a través de una notación musical, un pentagrama o un sonograma. Estos signos deben ser distintivos y en ningún caso puede registrarse una canción completa, sólo jingles.

86. La Delegación de Azerbaiyán comentó que los signos que no son visibles no pueden ser protegidos en virtud de la legislación nacional, que establece el requisito de que los signos deben representarse de forma gráfica. Además, el signo debe poder distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otra empresa. La Delegación expresó preocupación acerca de la probable percepción subjetiva de tales signos, en particular, de las marcas olfativas.

87. La Delegación del Reino Unido pidió aclaraciones respecto al comentario realizado por la Delegación de los Estados Unidos de América en relación con los ejemplos de marcas proporcionados en el documento, especialmente si las solicitudes de registro tienen que ir acompañadas por un archivo de sonido y una muestra del aroma.

88. La Delegación de China señaló que, con arreglo a la legislación nacional, cualquier signo distintivo que pueda percibirse visualmente, si no está prohibido por la ley, puede ser objeto de registro como marca. La protección no se extiende a las marcas de sonido y olfativas, pero la legislación puede enmendarse. La Delegación preguntó si la descripción de una marca olfativa “el aroma de la goma de mascar” que se presenta en la página del Anexo I del documento será lo suficientemente precisa para que los consumidores distingan la marca o en lo que respecta a la observancia.

89. La Delegación de Serbia recordó que en el caso de una marca tradicional la representación gráfica del signo es la misma marca y que ésta aparecerá en el mercado de la misma forma en que se registró. Sin embargo, la cuestión es distinta cuando se trata de marcas de sonidos. Los consumidores no podrán ver la notación musical, que es la forma tradicional de representar una marca de sonido, y esos signos se evaluarán de una forma distinta. Por consiguiente, el sonido, no la notación musical, funcionará como marca.

b) Falta de carácter distintivo

90. La Delegación de Serbia opinó que la cuestión fundamental en relación con el carácter distintivo es si el consumidor medio puede percibir un determinado signo como una marca. La Delegación dijo que hay que tener en cuenta una serie de factores cuando se evalúa si un signo es visto como una marca por el consumidor, y cada caso particular debe considerarse teniendo en cuenta sus propias características.

91. El Representante del CEIPI pidió precisión en relación con la traducción de las palabras “en abstracto”, en el párrafo 13 de la versión en francés del documento SCT/22/2. El Representante expresó preocupación en lo que respecta al hecho de que una canción entera o una película completa puedan ser consideradas un signo.

92. La Delegación del Reino Unido, en respuesta al Representante del CEIPI, explicó que piezas tan complejas y no unitarias como una canción entera o una película entera no pueden desempeñar la función esencial de una marca. La Delegación concretó que no conoce la existencia de una jurisprudencia específica sobre estas cuestiones, pero opinó que con toda seguridad una canción entera o una película entera superarán la prueba de la representación gráfica. Asimismo, señaló que si el registro del Reino Unido considera que un “signo” particular no puede simplemente desempeñar la función de una marca en ninguna circunstancia, para ningún tipo de productos o servicios, como podría ser el caso para una canción entera o una película entera, es muy poco probable que dicho registro acepte que tales medios complejos tendrán el impacto requerido para funcionar como marca.

93. La Delegación de España mencionó que en relación con el tema del color en las marcas, en la práctica llevada a cabo en la Oficina nacional, un solo color sin una forma concreta no se daría nunca, en cuyo caso se aplicaría la prohibición absoluta que establece la falta de carácter distintivo del signo, a no ser que se demuestre que hay una distintividad adquirida con el uso.

94. La Delegación de Noruega aclaró que la marca “color rojo” que se muestra como ejemplo en el párrafo 18 del Anexo I del documento SCT/22/2 se registró en 2005, en base a la demostración de su carácter distintivo adquirido mediante el uso.

95. La Delegación de Italia declaró que, por lo general, se considera que los colores únicos carecen de carácter distintivo intrínseco. Sin embargo, la Oficina reconoce que en circunstancias excepcionales puede considerarse que un color en sí mismo puede ser registrado como marca tras demostrar que tiene un carácter distintivo que se ha adquirido mediante el uso. Por ejemplo, el “amarillo” para los productos AGFATM o el “rojo” para los coches FerrariTM.

96. La Delegación de Azerbaiyán se refirió a una sentencia dictada por un tribunal nacional sobre la utilización de una franja verde por una cadena de gasolineras, que posteriormente fue utilizada por un negocio similar. En este caso, el tribunal decidió que la utilización por otra persona del mismo color verde para ofrecer el mismo tipo de servicios es engañosa y constituye un acto de competencia desleal.

97. La Delegación de Ucrania declaró que, por lo general, se considera que un color en sí mismo carece de carácter distintivo intrínseco. Por decisión del tribunal, se tiene que demostrar que ha adquirido un carácter distintivo para superar una objeción basada en este motivo. Asimismo, la Delegación señaló que esto también implicará examinar si el color ha

sido utilizado durante un largo periodo en el mercado o en el ámbito comercial correspondiente.

98. La Delegación de Cuba señaló que el contenido del párrafo 13 concierne a signos que como tales no resultan distintivos de productos o servicios. En la doctrina esto se considera como capacidad inherente de distinguir los productos o los servicios o falta de esa capacidad. En el párrafo 16, el análisis de la falta de carácter distintivo está vinculado con el carácter descriptivo o genérico, aunque es posible examinar esos elementos de manera separada. Un análisis de este tipo puede hacer surgir la subjetividad del examinador. La Delegación apoyó las opiniones expresadas por la Delegación de la Federación de Rusia y pidió que el documento incluya ejemplos de marcas olfativas que no son descriptivas.

c) Carácter descriptivo

99. La Delegación del Japón señaló que los ejemplos que ha proporcionado su Oficina, que se han presentado en los 27, 28, 31 y 32 del documento, son hipotéticos y no corresponden a ninguna solicitud de registro ni a ningún registro auténticos. Con estos ejemplos se pretende explicar cómo estos motivos particulares de denegación se aplicarán en el Japón. La Delegación pidió a la Secretaría que en la versión revisada del documento aclare este punto.

100. La Delegación de Marruecos pidió a los miembros del SCT que compartan su práctica en relación con el examen y registro de marcas combinadas que comprenden un elemento descriptivo y un elemento distintivo.

101. La Delegación de los Estados Unidos de América, en respuesta a la Delegación de Marruecos, señaló que en el caso de una marca combinada se pedirá al que solicite el registro que renuncie al elemento no distintivo o descriptivo de la marca.

102. La Delegación del Uruguay indicó que, en los casos en los que una marca contiene un elemento no distintivo, la Oficina concede la protección de la marca con una renuncia relativa a dicho elemento.

103. La Delegación de Suiza declaró que es la impresión general creada por un signo la que determina si ese signo puede o no registrarse como una marca. La Delegación dijo que la Oficina no utiliza el sistema renuncia.

104. La Delegación de Singapur señaló que la legislación nacional no prevé la práctica de la renuncia. La Oficina examina en su totalidad las marcas compuestas, sin diseccionar los elementos distintivos y los no distintivos. Se otorga el registro si la impresión general de la marca es lo suficientemente distintiva.

105. La Delegación de México explicó que, con arreglo a la legislación nacional, no se pueden proteger las marcas que contienen o consisten en términos descriptivos de carácter engañoso respecto al origen geográfico de productos y servicios. La Delegación pidió a los miembros del SCT que compartan su práctica en materia de examen y registro de marcas que incluyen términos no engañosos relativos al origen geográfico de productos y servicios.

106. La Delegación de Italia opinó que es importante proteger a los consumidores de toda posible actividad engañosa del comerciante en lo que respecta al lugar exacto de producción y la naturaleza de los productos o el lugar en que se prestan los servicios. Sin embargo, con arreglo al artículo 11 del Código nacional de propiedad intelectual, la Oficina acepta las solicitudes de marcas colectivas que consisten en indicaciones geográficas. La asociación de fabricantes es la que tiene que presentar la solicitud de registro de dicha marca colectiva,

acompañada por el reglamento que contenga todos los criterios y normas aplicables a los productos.

107. La Delegación de China indicó que la legislación nacional incluye disposiciones en materia de registro de las marcas que contienen o consisten en una indicación geográfica. En particular, no serán susceptibles de protección los nombres de ciudades, distritos, países y nombres geográficos extranjeros bien conocidos en China por el público en general. Sin embargo, en la legislación nacional se prevé la protección de las indicaciones geográficas como marcas de certificación.

108. La Delegación de España manifestó que en la legislación nacional se encuentra la prohibición del registro de marcas de vino y espirituosas que contengan indicaciones geográficas inciertas. Asimismo, se pueden amparar no sólo las denominaciones de origen, sino cualquier derecho que se refiera a las indicaciones de procedencia geográfica de vinos o licores y que estén reconocidas en el estado de origen, teniendo que existir una reputación atribuible a la indicación de procedencia geográfica.

109. La Delegación de Cuba declaró que, con arreglo a la legislación nacional, se denegará el registro de una marca que consiste exclusivamente en una indicación geográfica, independientemente de si resulta engañosa o no en lo que respecta a los productos para los que se solicita protección. Sin embargo, la marca puede registrarse si el término geográfico no engañoso va acompañado de otros elementos distintivos.

110. La Delegación de Hungría dijo que se denegará el registro de marcas que consisten exclusivamente en indicaciones geográficas. La Oficina examinará de oficio este motivo absoluto de denegación, independientemente de si se trata de una indicación geográfica nacional o extranjera. La Delegación indicó que, con arreglo a la legislación nacional, se puede denegar el registro de una marca que contiene una indicación geográfica en lo que respecta a productos no originarios del territorio designado, si la utilización de esa indicación para esos productos es probable que induzca a error al público respecto del verdadero lugar de origen.

111. La Delegación de Ucrania dijo que las indicaciones geográficas están protegidas por leyes especiales, que no entran dentro del ámbito de la legislación en materia de marcas. Además, la legislación nacional no contempla la protección de las indicaciones geográficas mediante el sistema de marcas colectivas.

112. La Delegación de Serbia declaró que la prueba para determinar si puede registrarse una marca compuesta exclusivamente por un término geográfico contiene dos elementos: 1) si el consumidor medio entenderá que el significado básico de la marca es un lugar geográfico, y 2) si el consumidor medio asociará los productos o los servicios con el lugar identificado en la marca. Si la respuesta a ambas preguntas es afirmativa, se denegará el registro de la marca.

113. La Delegación de Azerbaiyán explicó que cuando se examinan marcas compuestas por nombres geográficos, se deberá realizar un análisis detenido del significado básico de la marca y la relación de los productos o los servicios con el lugar identificado en la marca. Por ejemplo, si la marca identifica un producto específico con una determinada calidad, reputación u otra característica de un lugar y los productos o los servicios no son originarios del lugar identificado en la marca para la que se solicita el registro, se denegará dicho registro.

114. La Delegación del Perú declaró que en caso de solicitudes que contienen nombres geográficos, la Oficina examina el tipo de signo e intenta determinar si el signo es imaginativo en relación con los productos o si el consumidor nacional puede establecer una

relación entre los productos y el nombre geográfico. Ejemplos de marcas concedidas por la Oficina nacional son “*Sorrento*” para chocolate o “*Florida*” para pescado en conserva. La Delegación señaló que si la marca consiste en una indicación de procedencia, el signo puede considerarse descriptivo. Será considerado engañoso si se utiliza una indicación de procedencia falsa o de carácter engañoso. En virtud de la legislación nacional, si el signo consiste en una indicación geográfica se denegará el registro por motivos absolutos, y señaló que existe una protección especial para las indicaciones geográficas en relación con los vinos y los licores.

d) Moral y orden público

115. La Delegación de España declaró que la legislación nacional contiene disposiciones contundentes que prohíben el registro de marcas con un contenido despectivo de carácter racial o religioso o que vaya en contra de los derechos de los niños.

e) Carácter engañoso

116. La Delegación de Hungría se refirió al ejemplo para la denegación proporcionado por la Delegación de Noruega en la página 17 del Anexo I y dijo es conforme a la actual legislación nacional. Explicó la experiencia nacional en relación con los signos que son engañosos en cuanto al origen geográfico y, en particular, los criterios utilizados para tomar una determinación, a saber, la lista de productos y servicios, la residencia y la sede de la empresa del solicitante. La Delegación indicó que en lo que respecta a la transferencia de las marcas registradas, la Oficina tiene que encargarse de examinar si las transferencias resultan engañosas para el público, ya que como consecuencia de un cambio en la titularidad puede inducirse a error en cuanto al origen geográfico de productos o servicios.

117. La Delegación del Perú declaró que al analizar el carácter engañoso la Oficina nacional no tiene en cuenta la nacionalidad del solicitante.

118. La Delegación de Azerbaiyán apoyó la declaración realizada por la Delegación de Hungría y señaló que la Oficina también ha tenido dificultades al examinar la transferencia de marcas registradas que como consecuencia de dicha transferencia podrían inducir a error en lo que respecta al origen geográfico de productos y servicios. La Delegación mencionó el ejemplo de una marca registrada por una empresa de la Federación de Rusia para licores que contenía un nombre geográfico, y que posteriormente fue asignada a una empresa de los Países Bajos. En ese caso, la Oficina no aceptó la transferencia ya que el cambio de propiedad de la marca induciría a error al consumidor. La Delegación observó que en este tipo de solicitudes resultará útil incluir información en la que se indique si el signo hace referencia a un determinado lugar geográfico, cuáles son los productos y servicios reivindicados en la solicitud e información sobre el domicilio del solicitante.

119. La Delegación del Reino Unido expresó su desacuerdo con las opiniones de la Delegación de Azerbaiyán respecto a que la residencia del solicitante es un factor clave a la hora de evaluar lo engañosa que resulta una marca. Dijo que el aspecto más importante es la impresión general y el impacto de la marca, o el mensaje que la marca hará llegar al consumidor. Si en el Reino Unido se solicitase registrar la marca “*Holland House*”, que se menciona en la página 17 del Anexo I del documento, el examinador estudiaría la marca como un todo y analizaría si los productos y servicios tienen una reputación asociada a Holanda. Una marca de este tipo se denegará, por ejemplo, para “flores”, y podría registrarse para “servicios de lavado de coches”. Por consiguiente, el elemento fundamental no es la sede de la empresa del solicitante sino el mensaje que el signo transmite al consumidor.

120. La Delegación de Croacia apoyó las opiniones expresadas por la Delegación del Reino Unido y declaró que en su país se planteará una objeción basada en el carácter engañoso si, debido a alguna connotación o signo que figure en la marca, el uso de tal marca en relación con los productos o servicios reivindicados en la solicitud de registro puede resultar engañoso para el público. Indicó que la relación entre el origen geográfico de los productos o servicios y la percepción del consumidor es especialmente importante.

121. La Delegación de Suiza declaró que la Oficina nacional utiliza los criterios de la sede de la empresa como pertinentes para determinar si una marca puede inducir a error en lo que respecta a servicios. En el caso de un término geográfico conocido por el público, la decisión de si la marca puede inducir a error en lo que respecta a servicios se resolverá teniendo en cuenta los criterios de la sede del propietario de la marca.

122. La Delegación de Hungría apoyó la declaración realizada por la Delegación de Suiza. Indicó que cuando las solicitudes de registro contienen ciertos términos geográficos, el solicitante tiene que limitar la lista de productos a los que se producen siguiendo indicaciones específicas. Por ejemplo, en caso de que se solicite registrar una marca de vodka que contenga una referencia a la Federación de Rusia, el solicitante tiene que limitar la lista de productos a “vodka elaborado en la Federación de Rusia”.

f) Artículo 6ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
123. La Delegación de Italia declaró que, en general, se deniega el registro de las marcas que contienen escudos de armas, banderas y otros emblemas del Estado. Sin embargo, un número significativo de decisiones de denegación son objeto de apelación ante la Sala de Apelación de la Oficina Italiana de Patentes y las decisiones de los examinadores podrían ser revocadas en virtud de las disposiciones del Artículo 6ter 1) c).

g) Formas

124. La Delegación de Italia declaró que la Oficina recibe muchas solicitudes de registro de marcas que consisten exclusivamente en formas, que de hecho son modelos de utilidad disimulada u ornamentales. La Delegación opinó que los solicitantes prefieren la posibilidad de poder renovar de manera indefinida la protección de las marcas, frente al límite de 25 años de protección para los modelos y diseños. La denegación de esas marcas se basa, en primer lugar, en el motivo de que la forma es necesaria para obtener un resultado técnico, y, en segundo lugar, en que las formas confieren al producto su valor esencial.

h) Mala fe

125. La Delegación de Azerbaiyán mencionó el caso de la marca nacional “*Smootch*”, que se registró como marca verbal de galletas. Se consideró de mala fe utilizar esa marca en el mercado porque su nombre se escribía utilizando las mismas letras que la famosa marca “*Snickers*TM”; además, se utilizaban los mismos colores y el producto estaba empaquetado de la misma forma. En ese caso, la Oficina consideró que la marca se utilizaba y comercializaba de una forma engañosa. A raíz de esta decisión, la Oficina propuso enmendar la legislación. Actualmente se prevé que si se determina que ha existido mala fe en la utilización de una marca registrada, la Oficina tiene derecho a examinar la posibilidad de invalidar la marca. Otro ejemplo concierne a la marca registrada “*Bingo*” para productos de la clase 03. Se presentó una solicitud de registro de la marca “*B Bingo*TM” para los mismos productos, y su logotipo era muy similar al de la marca “*Bingo*” registrada anteriormente. La Oficina decidió

que la solicitud de registro de la segunda marca se presentó de mala fe y en el procedimiento de examen se denegó su registro.

126. El Representante de la INTA señaló a la atención del Comité la Resolución adoptada, en septiembre de 2009, por la Junta de Directores de la INTA sobre la cuestión de la mala fe. Con esta Resolución se pretende prevenir los casos claros de apropiación indebida de marcas que son idénticas o sustancialmente idénticas a otras que ya tienen propietario. El Representante dijo que con arreglo a la Resolución, la mala fe debe interpretarse en sentido estricto a fin de incluir sólo las conductas que van claramente en contra de unas normas de conducta comercial legítima y leal. A fin de aplicar este concepto, la INTA recomendó una serie de requisitos que deben imponerse al decidir que una solicitud o un registro de marca se han hecho de mala fe.

127. El Representante dijo que el primer requisito es que el solicitante o el titular de un registro conozcan los derechos o el interés legítimo de la tercera parte en una marca idéntica o sustancialmente idéntica a la marca objeto de la solicitud o registrada, cuando el conocimiento sea fehaciente o pueda inferirse de las circunstancias. Asimismo, hay que tener en cuenta si la conducta del solicitante, o el titular de un registro, al solicitar la protección de una marca se adecua a las normas de conducta comercial razonablemente legítima y leal. En la Resolución se recomienda una lista no exhaustiva de factores a tener en cuenta cuando se determina si la conducta de un solicitante o de un titular de un registro se adecua o no a las normas de conducta comercial razonable, legítima y leal.

128. La Delegación de la Federación de Rusia indicó que en el año 2003, se introdujeron en la legislación nacional disposiciones en relación con los registros de mala fe, y por consiguiente, se deniega la protección si, en lo que respecta a una marca que se quiere registrar, se demuestra que el solicitante es responsable de actos de competencia desleal. Además, un órgano especial, a saber el servicio antimonopolio, se ocupa de determinar si un acto constituye un acto de competencia desleal. Sobre la base de la decisión de ese servicio, la parte interesada puede solicitar a la Oficina la cancelación de un determinado registro de marca.

129. La Delegación de Serbia señaló que la mala fe es una cuestión complicada y dijo que a la Oficina le compete examinar la marca, pero no está en disposición de evaluar la buena o mala fe del solicitante de la marca. La mala fe no figura en la lista de motivos de denegación de la Ley de Marcas de Serbia. La Oficina sólo está facultada para suspender el procedimiento en los casos en que un tribunal haya decidido que se tomen medidas en relación con la mala fe del solicitante.

130. La Delegación de China dijo que está de acuerdo con la descripción de la mala fe que se ofrece en los párrafos 54, 55 y 56 del documento SCT/22/2. La Delegación declaró que en la práctica nacional en materia de procedimientos de examen raramente se utiliza la mala fe como motivo de denegación. Sin embargo, se trata de un motivo de oposición y si se demuestra la mala fe del solicitante de registro se denegará el registro de la marca.

i) Derechos sobre marcas anteriores

131. La Delegación del Brasil preguntó a los miembros del SCT si sus legislaciones prevén algún tipo de protección específica para las marcas muy renombradas y, en particular, si la protección cubrirá productos y servicios diferentes a los cubiertos por la marca.

132. La Delegación de México señaló que la legislación nacional prevé la posibilidad de denegar el registro de una marca que pueda dar lugar a confusión con una marca notoriamente conocida o famosa. Indicó que su legislación distingue entre marcas notoriamente conocidas y marcas famosas. La protección de marcas notoriamente conocidas sólo se reconoce para los productos y servicios para los que se registra la marca. La protección de una marca famosa se reconocerá para todos los otros productos.

133. La Delegación del Uruguay señaló que la legislación nacional dispone la protección de las marcas notoriamente conocidas o famosas y motivos de denegación relativos. Se denegará el registro de los signos o las palabras que constituyen una reproducción, imitación o traducción, total o parcial, de toda marca notoriamente conocida. En caso de marcas que sólo son notoriamente conocidas en un determinado mercado, la protección será la misma que indicó la Delegación de México.

134. La Delegación de Portugal dijo que la legislación nacional distingue entre marcas notoriamente conocidas y marcas famosas de la misma manera que describieron las Delegaciones de México y el Uruguay.

135. La Delegación de la República Árabe Siria declaró que la Oficina deniega el registro de marcas que son similares o que son una traducción de una marca famosa para todo tipo de productos y servicios, incluso si la marca famosa no se ha registrado en Siria.

136. La Delegación de Ucrania explicó que la legislación nacional cubre la protección de marcas notoriamente conocidas, sin hacer ninguna distinción en lo que respecta al nivel de notoriedad. Una marca notoriamente conocida sólo puede ser reconocida como tal por la Oficina o por el tribunal, en base a los criterios que se establecieron en la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas de la OMPI. La protección de una marca notoriamente conocida cubre todo tipo de productos y servicios y no sólo los productos y servicios para los que la marca se reconoció como marca notoriamente conocida.

137. La Delegación de Italia dijo que la Oficina no examina los motivos de denegación relativos, y por lo tanto los conflictos derivados de la protección de las marcas notoriamente conocidas son vistos por el tribunal. La legislación nacional no prevé los procedimientos de oposición y en algunos casos la Oficina se pone en contacto con las organizaciones de propietarios de marcas para informarlos sobre las solicitudes de registro de marcas, pero, en general, son los mismos propietarios de las marcas los que se ocupan de informarse de las nuevas solicitudes de registro que se han presentado.

138. La Delegación de Azerbaiyán declaró que en virtud de la legislación nacional la Oficina examina y reconoce las marcas notoriamente conocidas. Una vez que ha sido reconocida, la marca notoriamente conocida se incluye en un registro especial y la información aparece en la publicación oficial a fin de ofrecer a las terceras partes la posibilidad de presentar objeciones. La protección de las marcas notoriamente conocidas cubre todos los tipos de productos y servicios y no sólo los productos y servicios para los que se registró la marca.

139. La Delegación de Australia declaró que la legislación nacional en materia de marcas no incluye específicamente una definición de marcas notoriamente conocidas y no prevé un registro de este tipo de marcas. Sin embargo, es posible obtener una protección proactiva para lo que el solicitante considera una marca notoriamente conocida a través de un sistema de marcas preventivas. Para registrar una marca preventiva, el solicitante ya debe tener un registro de la misma marca. La marca registrada debe ser tan utilizada para los productos o

servicios para los que se ha registrado que sea muy probable que los consumidores asuman que existe una conexión entre esos productos y servicios y los productos y servicios de la marca preventiva. No resulta necesario que la marca preventiva sea utilizada para todos los productos y servicios para los que se ha registrado y la marca no puede retirarse en base a su falta de utilización.

140. El Representante de la Comunidad Europea dijo que en el sistema de marcas de la Comunidad resulta posible, ya sea en los procedimientos de oposición o en los procedimientos de nulidad, que los propietarios de marcas registradas que tienen reputación puedan plantear obstáculos al registro de una marca idéntica o tan similar como para producir confusión para productos o servicios diferentes, con sujeción a determinadas condiciones, a saber en el caso en que una marca tenga una reputación y cuando la utilización sin justa causa de la marca que se quiere registrar o que se ha registrado aproveche indebidamente el carácter distintivo o la reputación de una marca anterior, o vaya en detrimento de esa marca. Esas condiciones deben cumplirse para que el propietario de una marca que tiene una reputación pueda actuar o defenderse frente a una solicitud de registro o el registro de productos o servicios diferentes. Las disposiciones legales se encuentran en el párrafo 5 del Artículo 8 del Reglamento (CE) No 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (Versión codificada), respecto a la oposición, y en el párrafo 1 del artículo 53 respecto a la nulidad.

141. La Delegación del Perú señaló que la legislación de la Comunidad Andina no distingue entre marcas notoriamente conocidas y marcas famosas. Sin embargo, pueden inferirse diferentes niveles de protección. Una marca notoriamente conocida es objeto de protección contra el riesgo de confusión y es reconocida como notoriamente conocida sólo por un sector específico del público y protegida frente al riesgo de confusión con productos y servicios en relación con ese sector. Sin embargo, una marca reconocida como famosa puede recibir protección frente a la solicitud de registro de marcas de productos o servicios que no se parezcan a aquellos a los que se aplique la marca.

142. La Delegación de Suiza opinó que es el país en el que se reclama la protección el que tiene que determinar si una marca es notoriamente conocida o no lo es, y que a este respecto la percepción de los consumidores de ese país es el factor decisivo. Señaló que el hecho de que una marca sea notoriamente conocida en un país no implica que sea notoriamente conocida en otro país.

143. El Representante de la INTA consideró que la cuestión de los registros de marcas notoriamente conocidas es objeto de mucho debate entre los usuarios. La INTA nunca ha apoyado o recomendado que se establezcan registros de marcas notoriamente conocidas, pero, debido a que estos registros se establecen en ciertas jurisdicciones, la INTA quiere garantizar que su utilización contribuya a la seguridad jurídica en lo que respecta a la protección de las marcas notoriamente conocidas en esas jurisdicciones. Opinó que el derecho de un propietario de una marca a establecer que la marca es notoriamente conocida en un litigio u otro procedimiento no debe verse afectado por el hecho de que la marca no esté incluida en un registro de marcas notoriamente conocidas. El Representante dijo que en caso de litigio la inclusión en un registro de marcas notoriamente conocidas no debería ser una condición para establecer el carácter notoriamente conocido de una marca.

j) Derechos de la personalidad

144. La Delegación de los Estados Unidos de América preguntó como tratan las Oficinas de otros miembros del SCT las solicitudes de registro de marcas que consisten en el nombre de un Jefe de Estado o nombres de personas famosas o incluyen dichos nombres. Señaló que la Oficina nacional ha comprobado que esas cuestiones se tratan en países de todo el mundo en relación con los procedimientos de oposición o anulación, y que pueden ser difíciles de abordar por los Jefes de Estado debido a cuestiones de representación jurídica y capacidad legal.

145. La Delegación indicó que en virtud de la legislación nacional de marcas existen diversos motivos absolutos de denegación de una marca que pueden ser utilizados para rechazar esas solicitudes, entre los que se incluyen las sugerencias y conexiones falsas, la denigración, y la utilización del nombre de una persona viva sin su consentimiento. La Oficina considera que una denegación basada en la utilización del nombre de una persona viva sin su consentimiento es la más eficaz porque el examinador no tiene que demostrar que se engañará al consumidor con la utilización de la marca o que el consumidor creerá que existe una relación entre la procedencia de los productos y los servicios y el Jefe de Estado. Sin embargo, la mayor parte de oficinas nacionales no contemplan este tipo de denegación.

146. La Delegación de España declaró que su legislación prevé la denegación del registro del seudónimo, patronímico o cualquier otro nombre de figuras públicas si no se cuenta con su autorización para ello.

147. La Delegación de Malasia dijo que la Oficina pide una declaración de consentimiento para todos los tipos de solicitudes antes mencionados. En los casos en los que la persona ha fallecido, se requiere el consentimiento de un representante legal; si no se obtiene ese consentimiento, las solicitudes se deniegan.

148. La Delegación de la República de Moldova explicó que la legislación nacional permite a las terceras partes proteger sus derechos en los casos en los que alguien solicita registrar una marca que incluye sus nombres. Además, incluye disposiciones específicas en relación con la denegación de una marca que contiene el nombre de una persona famosa.

149. La Delegación del Brasil declaró que la legislación nacional establece que, a no ser que se obtenga el consentimiento del propietario, sus herederos o sus sucesores, el nombre de personas o su firma, su apellido o su patronímico y sus imágenes, no reúnen las condiciones para ser registrados como marcas.

150. La Delegación de México declaró que no es posible registrar nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas vivas sin su autorización o la autorización de los sucesores de las personas fallecidas. La Delegación opinó que la definición de un nombre puede incluir todo lo que identifique a la persona.

151. La Delegación de la Federación de Rusia explicó que la legislación nacional contiene disposiciones a fin de prohibir el registro como marcas de nombres o seudónimos de personas famosas sin su consentimiento. Sin embargo, este motivo concreto de denegación de una marca no se verifica de oficio durante el examen de una solicitud, sino que más bien se invocará durante el procedimiento de anulación. La delegación dijo que es necesario enmendar la legislación nacional a fin de que, durante los procedimientos de registro, la Oficina pueda verificar si existe ese motivo de denegación.

152. La Delegación de Cuba declaró que un conflicto entre una marca y los derechos de la personalidad en virtud de la legislación nacional puede constituir un motivo de denegación relativo. Puede denegarse el registro de una marca si esa marca vulnera los derechos de la tercera parte, incluidos los derechos de la personalidad. La definición de los derechos de la personalidad es amplia y se refiere al nombre, la firma, el apodo, el seudónimo, la imagen o el retrato de una determinada persona, que no es la persona que solicita el registro. Sin embargo, el registro puede concederse cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate o sus derechohabientes prestan su consentimiento a tal efecto.

153. La Delegación de Turquía dijo que se ha solicitado a la Oficina que registre dos marcas que contienen el nombre del Presidente de los Estados Unidos de América. Con arreglo a la legislación nacional, los derechos de la personalidad no constituyen un motivo absoluto de denegación de una marca; sin embargo, las solicitudes se han denegado en base a las objeciones presentadas por la Embajada de los Estados Unidos de América.

154. La Delegación del Uruguay destacó que la legislación nacional establece que los derechos de la personalidad constituyen un motivo de denegación relativo. La noción de derechos de la personalidad se refiere al nombre, la firma, el apodo, el seudónimo y el título que identifican a la persona. La persona que es titular de los derechos de que se trate o sus sucesores legales deben dar su consentimiento al registro de las marcas. La Delegación señaló que en base a este motivo se ha denegado el registro de las marcas “Pele” y “Prince Charles”.

155. La Delegación de Kenya compartió su experiencia en relación con la denegación del registro de marcas debido a la vulneración de los derechos de la personalidad. La legislación nacional establece que los nombres de las personas, los apellidos o los patronímicos de terceras partes sólo pueden ser registrados como marcas con el consentimiento del titular o de sus sucesores.

156. El Presidente observó que la labor realizada por el SCT en relación con los motivos de denegación de todo tipo de marcas reviste gran interés para las oficinas de P.I. de los miembros del SCT. En el informe de la vigésima segunda sesión del SCT se dejará constancia de los comentarios formulados por las delegaciones. Se ha pedido a la Secretaría que revise el documento SCT/22/2 a los fines de tener en cuenta todos los comentarios formulados por las delegaciones en la vigésima segunda sesión. Además, se dará a las delegaciones la oportunidad de presentar comentarios por escrito a los fines de que sean incluidos en el documento de trabajo revisado. Dichos comentarios deben remitirse a la Secretaría a más tardar a finales de enero de 2010. El documento de trabajo revisado vendrá a ser un documento de referencia del SCT en relación con los motivos de denegación de todo tipo de marcas. Dicho documento de referencia será presentado al SCT en su vigésima tercera sesión a los fines de un examen definitivo y será publicado ulteriormente.

Aspectos técnicos y procedimentales relativos al registro de las marcas de certificación y de las marcas colectivas

157. Los debates se basaron en el documento SCT/22/3.

158. La Delegación de Hungría indicó que la legislación nacional aborda las marcas colectivas o de certificación de la misma forma que otros tipos de marcas y no establece ninguna limitación en lo que respecta a su representación, tal como se indica en el párrafo 31

del documento SCT/22/3. Además, especifica que no es posible registrar una marca colectiva que consiste exclusivamente en el nombre de un área geográfica o de una ciudad, ya que dichos signos se protegen exclusivamente a través de indicaciones geográficas.

159. La Delegación de Suecia explicó que en su país se deniega el registro a las marcas colectivas y de certificación que inducirán al error con arreglo al reglamento general que se aplica a todas las marcas. Por consiguiente, la Delegación propuso que el párrafo 23 del documento se redacte de nuevo de la manera siguiente: “un motivo complementario de denegación puede aplicarse a las marcas colectivas y de certificación, que no es aplicable a las solicitudes de marcas individuales. La anterior solicitud podría por ejemplo...”. Además, la Delegación señaló que su Oficina de registro no pregunta que autoridad tiene el solicitante para controlar el uso de un término geográfico y de esta forma propuso sustituir, en la décima línea del párrafo 28 las palabras “la oficina preguntará ...” por “la oficina puede preguntar...”.

160. La Delegación de la Federación de Rusia, en relación con el párrafo 54 del documento SCT/22/3, dijo que no se permite conceder licencias de marcas colectivas debido a que pueden ser utilizadas abusivamente y preguntó si se ha emprendido alguna investigación en lo que respecta al abuso en las jurisdicciones en las que se permite conceder licencias a dichas marcas. Además, declaró que la legislación nacional prevé la posibilidad de transformar una marca colectiva en una marca individual o viceversa, y sugirió que esta opción se refleje en el documento.

161. La Delegación de Serbia indicó, en relación con el párrafo 55 del documento SCT/22/3, que la legislación de marcas de Serbia no permite la cesión de titularidad. Sin embargo, señaló que el documento se refiere tanto a la posibilidad de realizar la cesión de la titularidad como a la prohibición de ésta cesión en los Estados miembros, sin determinar claramente cuál es la regla y cuál es la excepción. La Delegación opinó que la regla general consiste en prohibir la cesión de la titularidad de las marcas colectivas y propuso enmendar el documento en consecuencia.

162. La Delegación de Italia señaló que la Oficina recibe muchas solicitudes de registro de marcas colectivas, ya que los productos italianos, tales como el cuero manufacturado o los productos alimenticios típicos, se basan en los conocimientos prácticos tradicionales y tienen reputación en todo el mundo. Sin embargo, la Oficina presta una atención especial a las marcas colectivas que pueden entrar en conflicto con indicaciones geográficas o apelaciones de origen anteriormente registradas.

163. La Delegación de Cuba señaló que su legislación sólo se ocupa de las marcas colectivas. En relación con el párrafo 34 del documento, que se refiere a la necesidad de que los reglamentos que rigen el uso de las marcas sean claros y accesibles para cualquiera que pretenda hacer un uso de la marca, la Delegación opinó que la información confidencial no debe ser accesible para las personas que no pertenecen a la asociación. Asimismo, en relación con el párrafo 39, explicó que, con arreglo a la legislación nacional, los productores o las asociaciones de productores que están autorizados a utilizar la marca deben estar ubicados o tener su domicilio en el área geográfica especificada en el reglamento de utilización, a fin de evitar que llegue a los consumidores información errónea. Respecto al control de la utilización de la marca, la Delegación pidió que se aclare la versión española del párrafo 49 del documento, ya que el término “solicitante” puede referirse al solicitante de la marca, el propietario o la persona que quiere utilizar la marca.

164. La Delegación de Suecia comentó la declaración realizada por la Delegación de Serbia y observó que en su país se permite la cesión de marcas de certificación y marcas colectivas a nuevos titulares y opinó que el texto de los párrafos 55 y 57 debería conservarse tal como está.

165. La Delegación de China dijo que pueden transferirse tanto las marcas de certificación como las marcas colectivas, siempre que el nuevo propietario cumpla con ciertos requisitos. En lo que respecta a las marcas colectivas, sólo pueden utilizar la marca los miembros de la asociación.

166. El Presidente pidió a las delegaciones que expresen sus puntos de vista sobre la continuación de la labor del SCT. Sugirió que el documento se ponga a disposición del público en el sitio Web de la OMPI, incluidas las declaraciones realizadas en la vigésima segunda sesión del SCT, o que se pida a la Secretaría que el documento se revise teniendo en cuenta esos comentarios antes de su publicación tras la próxima sesión.

167. Las Delegaciones de Azerbaiyán, Cuba, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Hungría, Malasia, Perú, Ucrania, Uruguay, y el Representante de la Comunidad Europea apoyaron la segunda alternativa planteada por el Presidente.

168. La Delegación de Cuba señaló que las llamadas marcas de los “Estados” utilizadas con fines de certificación han sido comunicadas por Cuba en virtud del Artículo 6ter del Convenio de París, y preguntó si en otras jurisdicciones existe una relación entre esas marcas y las marcas de certificación.

169. La Delegación de Azerbaiyán pidió que las cuestiones relacionadas con las licencias para las marcas de certificación se incluyan en el documento revisado. Opinó que cuando un emblema nacional se utiliza como parte de una marca de certificación será difícil obtener una licencia para esa marca, ya que indica una conexión con un determinado país.

170. El Presidente observó que en el informe de la vigésima segunda sesión del SCT se dejará constancia de todos los comentarios formulados por las delegaciones. Se ha pedido a la Secretaría que prepare un documento de trabajo revisado sobre los aspectos técnicos y procedimentales relativos al registro de marcas de certificación y de marcas colectivas en el que se tengan en cuenta los comentarios formulados por las delegaciones durante la vigésima segunda sesión. Además, se dará a las delegaciones la oportunidad de presentar sus comentarios por escrito a los fines de que sean incluidos en la versión revisada del documento de trabajo. Dichos comentarios deben remitirse a la Secretaría a más tardar a finales de enero de 2010. Tras un nuevo examen del documento en el marco de la vigésima tercera sesión del SCT, el documento será publicado con fines de referencia.

Artículo 6ter del Convenio de París

171. Los debates se basaron en el documento SCT/22/4.

172. La Delegación de Jamaica pidió aclaraciones en relación con la distinción entre “registro” y “uso” de marcas. La Delegación presentó una propuesta para la modificación del Proyecto de cuestionario sobre la protección de los nombres oficiales de Estados contra el registro o uso como marcas. En relación con la cuestión de la utilización no comercial de los nombres oficiales de Estados, la Delegación propuso que se incluyan las preguntas siguientes en el cuestionario: “¿Contempla la legislación vigente la protección de los nombres oficiales

de los Estados contra el registro como marcas con fines no comerciales?” y “¿Contempla la legislación vigente la protección de los nombres oficiales de los Estados contra el uso como marcas con fines no comerciales?”.

173. En relación con las excepciones a la protección, la Delegación sugirió que se incluyeran dos preguntas adicionales centradas en el registro y uso de marcas: “¿Contempla la legislación vigente excepciones en relación con la protección de los nombres oficiales de los Estados contra el registro como marcas?” y “¿Contempla la legislación vigente excepciones en relación con la protección de los nombres oficiales de los Estados contra el uso como marcas?”.

174. La Delegación pidió a los Estados miembros del SCT que compartan sus prácticas sobre la utilización de adjetivos y transliteraciones, y sugirió que se añadan preguntas formuladas en los términos siguientes: “¿Contempla la legislación vigente la protección de los adjetivos o las transliteraciones de los nombres oficiales de los Estados contra el registro como marcas?” y “¿Contempla la legislación vigente la protección de los adjetivos o las transliteraciones de los nombres oficiales de los Estados contra el uso como marcas?”.

175. En relación con el texto del Artículo 6ter 1) a) del Convenio de París sobre el requisito del permiso de las autoridades competentes, la Delegación sugirió incluir las siguientes preguntas: “¿Contempla la legislación vigente que el registro de marcas que incluyen los nombres oficiales de los Estados requiere acreditar la autorización?” y “¿Contempla la legislación vigente que el uso de marcas que incluyen los nombres oficiales de los Estados requiere acreditar la autorización?”. Respecto a la cuestión de la utilización sin fines comerciales, la Delegación propuso que se incluya lo siguiente: “Cuando la posibilidad de conflicto entre una marca para entidades no comerciales y el nombre oficial de un Estado constituye un motivo de denegación del registro de la marca, ese motivo”, y que después se incluya lo mismo que en las preguntas 5 y 6 del proyecto de cuestionario.

176. Además, la Delegación pidió que las referencias a productos y servicios que aparecen en las preguntas 7 y 8 del proyecto de cuestionario se sustituyan ya sea por “productos y/o servicios” o “productos o servicios”, o que la referencia a productos se separe de la referencia a servicios, como en el ejemplo que se proporciona para la pregunta 7: “Al determinar si existe un conflicto entre una marca cuyo registro se solicita para productos y el nombre oficial de un Estado, ¿debe tomarse en consideración la posibilidad de que se induzca a engaño a los consumidores acerca del origen de los productos respecto de los cuales se propone la marca?”, y “Al determinar si existe un conflicto entre una marca cuyo registro se solicita para servicios y el nombre oficial de un Estado, ¿debe tomarse en consideración la posibilidad de que se induzca a engaño a los consumidores acerca del origen de los servicios respecto de los cuales se propone la marca?”.

177. La Delegación de Suiza apoyó la propuesta realizada por la Delegación de Jamaica en relación con la introducción de la pregunta sobre los adjetivos y transliteraciones de nombres de Estados. Asimismo, dijo que está de acuerdo en lo que respecta a la propuesta de separación de productos y servicios en las preguntas 7 y 8.

178. La Delegación de El Salvador declaró que no apoya el cambio propuesto en la formulación de las preguntas 7 y 8.

179. La Delegación de Austria opinó que las preguntas del proyecto de cuestionario no son lo suficientemente precisas, ya que algunas de ellas pueden responderse de manera positiva y negativa al mismo tiempo, según las circunstancias, y que estas respuestas pueden tener que explicarse. Observó que las respuestas sólo podrán interpretarse de manera adecuada introduciendo notas a pie de página.

180. La Delegación sugirió dividir las preguntas 1 y 3 en dos preguntas respectivamente, de la manera siguiente: “¿Contempla la legislación vigente la protección en cualquier caso/*per se* de los nombres oficiales de Estados contra el registro como marcas de producto?”; “¿Contempla la legislación vigente la protección de los nombres oficiales de Estados contra el registro como marcas de producto en el caso de que la impresión general de la marca pueda ser considerada descriptiva (por ejemplo, pueda ser vista como una indicación del origen geográfico) o carezca de un carácter distintivo en relación con los productos en cuestión?”; “¿Contempla la legislación vigente la protección en cualquier caso/*per se* de los nombres oficiales de Estados contra el uso como marcas de producto?”; “¿Contempla la legislación vigente la protección de los nombres oficiales de Estados contra el uso como marcas de producto en el caso de que el uso pueda ser considerado engañoso (por ejemplo, respecto al origen geográfico de los productos)”.

181. La Delegación de Cuba apoyó la propuesta efectuada por la Delegación de Jamaica, con la excepción de la separación de productos y servicios en las preguntas 7 y 8. En relación con la pregunta 5, la Delegación pidió aclaraciones sobre los requisitos para que las terceras partes planteen objeciones contra el registro, y propuso reconsiderar el requisito de que se induzca a engaño a los consumidores que se contempla en la pregunta 7. Por último, la Delegación sugirió que el cuestionario revisado también aborde la cuestión de las indicaciones homónimas.

182. La Delegación del Perú propuso añadir la opción de los procedimientos de nulidad en la última parte de la preguntas 5 y 6, y explicó que la legislación nacional establece una diferencia entre procedimientos de cancelación y procedimientos de nulidad.

183. La Delegación de Francia preguntó si el proyecto de cuestionario podría ser útil para determinar el estado actual de la protección de los nombres oficiales de Estados en la legislación nacional. De hecho, parece que el proyecto de cuestionario no permitirá reflejar la legislación de una serie de Estados, que sin tener un régimen especial para los nombres de los Estados, los protegen de la misma forma que otras indicaciones geográficas. La Delegación explicó que la Oficina nacional deniega el registro de los nombres de Estados como marcas si pueden inducir al público a error o son considerados descriptivos de cualquier otra cualidad particular de los productos en base a la cual el lugar geográfico ha adquirido reputación.

184. La Delegación del Brasil apoyó la propuesta realizada por la Delegación de Jamaica y las declaraciones realizadas por otras delegaciones, y sugirió que se permita que en sus respuestas los países realicen comentarios sobre cada pregunta del proyecto de cuestionario.

185. La Delegación del Reino Unido apoyó las intervenciones realizadas por las Delegaciones de Austria, el Brasil y Francia en relación con la posibilidad de insertar notas a pie de página y notas explicativas para cada pregunta. Opinó que la expresión “legislación vigente” puede ser vaga y preguntó si también se refiere a las prácticas de los Estados miembros.

186. La Delegación de Kenya apoyó la propuesta realizada por la Delegación de Jamaica. Asimismo, apoyó las continuas deliberaciones que se llevan a cabo en el SCT sobre esta cuestión y pidió a la Secretaría que inserte en el cuestionario preguntas en relación con casos en los que la legislación nacional no prohíbe el registro de marcas que incluyen nombres de países o sus abreviaturas, así como los criterios de esos registros.

187. La Delegación de la República de Moldova planteó si la primera pregunta se refiere a las marcas que consisten exclusivamente en el nombre de un Estado o a marcas que simplemente contienen el nombre de un país. Pidió aclaraciones sobre el objetivo del cuestionario y preguntó si con él se pretende analizar la protección del nombre oficial completo de un Estado o de partes del nombre y el código abreviado de dos letras del nombre del país.

188. La Delegación de Singapur propuso cambiar las preguntas 5, 6 y 7 respectivamente de la manera siguiente: “Cuando incluir el nombre oficial de un Estado en una marca constituye un motivo de denegación del registro de esa marca de producto, ese motivo...”; “Cuando incluir el nombre oficial de un Estado en una marca constituye un motivo de denegación del registro de esa marca de servicio, ese motivo...”; “Al determinar si incluir el nombre oficial de un Estado en una marca constituirá un motivo de denegación del registro de esa marca, ¿debe tomarse en consideración la posibilidad de que se induzca a engaño a los consumidores acerca del origen de los productos o servicios respecto de los cuales se utiliza o propone utilizar la marca?”.

189. La Delegación de Turquía opinó que antes de contemplar la modificación de cuestionario, hay que explicar qué es el nombre oficial de un país y preguntó si esa expresión incluye las variantes del nombre.

190. La Delegación de Azerbaiyán opinó que la propuesta realizada por la Delegación de Jamaica es constructiva y dijo que cree que resulta necesario realizar más debates en base al cuestionario. Apoyó la propuesta de insertar notas a pie de página o notas explicativas después de cada pregunta.

191. La Delegación de Ucrania observó que en la versión revisada del cuestionario se deberían tener en cuenta las inquietudes planteadas por las delegaciones. Acogió con agrado la sugerencia de incluir preguntas en relación con la traducción, abreviación y otros derivados de los nombres oficiales de Estados.

192. La Delegación de Azerbaiyán apoyó las opiniones expresadas por las Delegaciones de la República de Moldova y Ucrania.

193. El Presidente observó que se ha pedido a la Secretaría que revise el proyecto de cuestionario sobre la protección de los nombres oficiales de Estados contra el registro o uso como marcas, que figura en el anexo del documento SCT/22/4, a los fines de tener en cuenta todos los comentarios formulados por las delegaciones en la vigésima segunda sesión. Además, y con miras a recabar un mayor número de comentarios, la Secretaría publicará en el foro electrónico del SCT una versión intermedia del proyecto revisado de cuestionario. En la vigésima tercera sesión del SCT se presentará una versión revisada del proyecto de cuestionario con incorporación de los comentarios formulados en la vigésima segunda sesión así como de los comentarios acerca de la versión intermedia publicada en el foro electrónico del SCT, a los fines de su aprobación y distribución.

Respuestas al cuestionario sobre declaraciones de consentimiento

194. Los debates se basaron en el documento SCT/22/5 Prov.

195. La Delegación de Portugal declaró que su respuesta afirmativa a la pregunta 1 c) depende de la decisión de un juez de aceptar o rechazar las declaraciones de consentimiento a fin de superar la invalidación. En relación con la pregunta 2, explicó que la respuesta dependerá de si se presentó un poder.

196. La Delegación de Finlandia, en relación con la pregunta 2, pidió aclaraciones sobre si en la versión inglesa las palabras “filed by” pueden considerarse equivalentes a “signed by”, en cuyo caso su respuesta tendrá que ser negativa.

197. La Delegación de Azerbaiyán pidió que se cambie su respuesta positiva a la pregunta 6, teniendo en cuenta que el significado de la pregunta es más amplio. En relación con los procedimientos en virtud del Sistema de Madrid, la Delegación indicó que el titular de un derecho anterior puede presentar por escrito una declaración de consentimiento en cualquier momento, aunque no se haya planteado una objeción durante el procedimiento de examen. Además, la Delegación pidió que la respuesta a la pregunta 7 se cambie para que sea negativa.

198. La Delegación de Austria pidió que los comentarios presentados junto con sus respuestas al cuestionario se incluyan en el documento revisado.

199. La Delegación de la República Checa señaló que en relación con la pregunta 5 a) sobre el contenido obligatorio de las declaraciones de consentimiento, su respuesta debe ser negativa.

200. La Delegación de Australia dijo que parte de la información que contiene el documento en lo que respecta a las prácticas que se llevan a cabo en Australia podría aclararse más. Su respuesta a la pregunta 2 será que una declaración de consentimiento no se acepta necesariamente cuando la presenta un solicitante que es una persona jurídica perteneciente al mismo grupo de empresas al que pertenece el titular, a menos que exista una relación comercial adecuada entre ellos. La Delegación propuso dividir la pregunta 2 en dos preguntas dependiendo de la naturaleza de la relación entre el solicitante y la parte que presenta una declaración de consentimiento.

201. La Delegación de los Estados Unidos de América pidió que su respuesta a la pregunta 5 a) se corrija para indicar que no existe ninguna disposición que establezca que una declaración de consentimiento debe tener un contenido obligatorio.

202. La Delegación del Brasil pidió que su respuesta negativa a la pregunta 4 se cambie por una respuesta afirmativa.

203. La Delegación de China pidió que su respuesta a la pregunta 1 b) se registre como negativa.

204. La Secretaría aclaró que la pregunta 2 se refiere a los casos en los que el solicitante y el titular del derecho opuesto pertenecen al mismo grupo de empresas. Con la pregunta se inquiriere sobre si esta situación puede llevar a que la declaración de consentimiento no tenga valor. La pregunta no implica que una declaración de consentimiento puede emanar del mismo solicitante, sino que más bien éste será el que la presenta.

205. La Delegación de México indicó que la legislación nacional contempla modificaciones que permitirían la presentación de declaraciones de consentimiento y señaló la importancia de entender las prácticas de otras oficinas, especialmente en casos en los que los conflictos pueden resolverse mediante declaraciones de consentimiento. Al analizar las respuestas al cuestionario, la Delegación consideró que las declaraciones de consentimiento tienen un ámbito limitado si pueden ser utilizadas para conceder un registro pero no para transferirlo. La Delegación señaló que está interesada en aprender de la experiencia de otras oficinas en casos en los que los sistemas electrónicos tienen que adaptarse a fin de tener en cuenta las declaraciones de consentimiento. Indicó que cuando se requiere una declaración de consentimiento de todos los titulares de derechos conexos a fin de conceder un segundo o tercer registro, este hecho tendrá que registrarse en el sistema electrónico.

206. La Delegación de Serbia señaló que una declaración de consentimiento es uno de los factores que el examinador tiene que tener en cuenta para determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión. Asimismo, indicó que cuando el propietario de la marca anterior decide posteriormente retirar el consentimiento y solicita la cancelación del registro, la Oficina denegará la cancelación, habida cuenta de que el retiro del consentimiento constituye un hecho nuevo que no se había producido en el momento de conceder la protección. Sólo podrá cancelarse el registro de una marca si en el momento del registro no se reunían las condiciones legales de protección. La Delegación indicó que presentará una declaración escrita que contenga esos comentarios para que se incluyan en el documento revisado.

207. La Delegación del Uruguay dijo que, en virtud de la legislación nacional, las declaraciones de consentimiento no se utilizan para superar una objeción de oficio a una solicitud de registro sobre la base de un registro de marca anterior. Sin embargo, en el caso de una oposición particular sin ninguna objeción de oficio por parte de la Oficina, se aceptará una declaración de consentimiento si la presenta un titular que sea una entidad jurídica que forma parte del mismo grupo de empresas al que pertenece el titular de la marca registrada anterior. La Delegación explicó que no puede responder a las preguntas 4, 5, 6, 7, 8 y 9, debido a la naturaleza de servicio público que tiene el registro de marcas en el Uruguay.

208. La Delegación de Cuba señaló que cuando se presenta una declaración de consentimiento, ésta se tendrá en cuenta durante el procedimiento de examen. Sin embargo, debido a que existe la posibilidad de que se genere confusión, el registro de la marca siempre se denegará a fin de proteger los intereses colectivos de los consumidores. La Delegación consideró que cuando existe más de un titular será pertinente utilizar licencias en lugar de declaraciones de consentimiento.

209. La Delegación de la Federación de Rusia planteó la cuestión de los casos en los que la Oficina no puede registrar una marca determinada aunque se presente una declaración de consentimiento porque dicho registro es contrario al interés público o podría inducir a engaño a los consumidores. La Delegación preguntó si las oficinas deben publicar la información que contienen las declaraciones de consentimiento, ya que esto puede ser útil para terceras partes. También preguntó si, previa solicitud, puede proporcionarse a las terceras partes interesadas una copia de la declaración de consentimiento. Pidió a la Secretaría que incluya en la versión revisada del cuestionario los comentarios presentados por los países.

210. La Delegación de Croacia observó que la ley de marcas de Croacia no incluye disposiciones sobre las declaraciones de consentimiento. La Oficina no examina los derechos anteriores, sin embargo, el titular de un derecho anterior puede plantear una oposición tras la

publicación de la solicitud. La Delegación explicó que sus respuestas al cuestionario contienen notas a pie de página en las que se indica que entiende que la retirada de una oposición no equivale a una declaración de consentimiento.

211. La Delegación de España señaló que si se llega a un acuerdo en los procedimientos de oposición, bastará con que el oponente retire su oposición. La Oficina de España no examina de oficio los derechos anteriores, pero, de ser necesario, enviará una notificación al eventual oponente.

212. La Delegación de Azerbaiyán indicó que tras la modificación de la legislación nacional, el 17 de mayo de 2009, los solicitantes pueden presentar declaraciones de consentimiento del anterior titular de derechos, que siempre darán lugar a una conclusión positiva si se presentan en el momento oportuno. La legislación estipula que las marcas pueden ser similares y tener relación con productos similares, pero que si son idénticas se denegará su registro. La Delegación indicó que las declaraciones de consentimiento también pueden presentarse para los registros internacionales. La Oficina nacional nunca ha tenido que abordar una situación en la que el anterior titular de derechos proporcione declaraciones de consentimiento a diferentes solicitantes para marcas similares, ya que en ese caso, el anterior titular de derechos estará compitiendo con los nuevos titulares de derechos y no podrá verificar la calidad de los productos. En respuesta a la cuestión planteada por la Delegación de la Federación de Rusia, la Delegación señaló que la Oficina no publica información sobre las declaraciones de consentimiento, pero que a solicitud de una tercera parte proporcionará la información.

213. El Representante de la INTA observó que alrededor de una quinta parte de los países que han respondido al cuestionario no aceptarán una declaración de consentimiento en los procedimientos de oposición o de cancelación. Sin embargo, en algunos de estos países se aceptarán las declaraciones de consentimiento en procedimientos no contenciosos. El Representante preguntó si esto significa que en cualquiera de esos países las acciones de oposición o de nulidad no se extinguirán debido a la conciliación entre las partes y la posible retirada del oponente o solicitante en una acción de nulidad. Asimismo, preguntó si en tales casos la Oficina decidirá, sin embargo, que es probable que se genere confusión.

214. El Presidente observó que se solicitó a la Secretaría que finalizara el resumen de las respuestas que figura en el documento SCT/22/5 Prov., teniendo en cuenta los comentarios formulados por las delegaciones sobre algunas de las respuestas específicas incluidas en el cuadro y sobre la sección del documento correspondiente a los comentarios, para que la versión definitiva del presente documento, una vez publicada, pueda servir de referencia en el futuro.

215. El Representante de la Comunidad Europea dijo que entiende que la labor del SCT también consiste en el intercambio de información entre las delegaciones participantes sobre los cambios políticos y legislativos más importantes que se han producido en diferentes jurisdicciones. Habida cuenta de lo que antecede, el Representante informó al SCT de que la Comisión Europea ha emprendido recientemente un importante proyecto, que consiste en un amplio estudio sobre el funcionamiento general del sistema de marcas en Europa. El objetivo del estudio es determinar posibles áreas para lograr mejorar, racionalizar y desarrollar más el sistema.

216. El Representante explicó que debido a que el sistema de la marca comunitaria está estrechamente relacionado con las leyes nacionales en materia de marcas de los Estados miembros, en el estudio no sólo se examinará la necesidad de introducir reformas en relación con el Reglamento sobre la marca comunitaria que establece el sistema de la marca

comunitaria, sino que también se examinará la Directiva sobre la marca comunitaria, que es el instrumento jurídico que armoniza las leyes nacionales de los Estados miembros en el ámbito de las marcas. Dado que estos dos instrumentos jurídicos existen desde hace un cierto tiempo, se considera necesario realizar un análisis y una evaluación en profundidad sobre su pertinencia y valor añadido.

217. El Representante dijo que los resultados del estudio podrían poner de manifiesto la necesidad de revisar el marco normativo europeo, incluso a fin de lograr una mayor armonización y establecer una mejor cooperación entre Oficina de Armonización del Mercado Interno y las oficinas nacionales de los Estados miembros. El Representante indicó que en Munich se ha firmado un contrato con el Instituto Max Planck para la Propiedad Intelectual a fin de llevar a cabo el estudio. El Instituto Max Planck tiene una larga tradición de investigación en el ámbito de la legislación de marcas comunitaria e internacional. Se espera que la investigación dure un año, y poder disponer de resultados provisionales para finales de febrero de 2010. El Representante señaló que en el sitio Web de la Comisión Europea, en el que se ha publicado el texto completo del mandato pertinente, puede encontrarse más información sobre este proyecto junto con los antecedentes del estudio y las cuestiones que se quieren abordar.

Punto 6 del orden del día: Indicaciones geográficas

218. El Presidente observó que en la sesión en curso no hay sobre el tapete documentos de trabajo ni propuestas sobre ese tema. El Presidente señaló que dicho punto permanecerá en el orden del día de la siguiente sesión del SCT, en cuyo marco las delegaciones tendrán oportunidad de dar a conocer su opinión en el sentido de si desean proseguir la labor relativa a ese punto del orden del día sobre la base de un documento específico de trabajo.

Vigésima tercera sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT/23)

219. El Presidente anunció que la vigésima tercera sesión del SCT se celebrará, a título indicativo, en la semana del 19 al 23 de abril de 2010. En esa semana tendrá igualmente lugar, inmediatamente después de la sesión del SCT, una reunión del Grupo de trabajo encargado de examinar posibles modificaciones del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.

Punto 7 del orden del día: Resumen del Presidente

220. El SCT aprobó el Resumen del Presidente que figura en el presente documento.

Punto 8 del orden del día: Clausura de la sesión

221. El Presidente clausuró la sesión el 26 de noviembre de 2009.

[Siguen los Anexos]

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCT/22/8 Prov.

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 26 de noviembre de 2009

S

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

Vigésima segunda sesión
Ginebra, 23 a 26 de noviembre de 2009

RESUMEN DEL PRESIDENTE

aprobado por el Comité Permanente

Punto 1 del orden del día: Apertura de la sesión

1. El Sr. Francis Gurry, Director General de la OMPI, inauguró la vigésima segunda sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) y dio la bienvenida a los participantes.
2. El Sr. Ernesto Rubio, Subdirector General, informó acerca de la labor realizada por la Oficina Internacional para preparar la vigésima segunda sesión del SCT en relación con cada uno de los temas propuestos para debate.
3. El Sr. Marcus Höpperger (OMPI) hizo las veces de Secretario del SCT.

Punto 2 del orden del día: Aprobación del orden del día

4. El SCT aprobó el proyecto de orden del día (documento SCT/22/1 Prov.) sin modificaciones.

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

5. El SCT aprobó el informe de la vigésima primera sesión sobre la base del documento SCT/21/8 Prov., con las modificaciones solicitadas por las Delegaciones de Canadá, España, los Estados Unidos de América, Jamaica, Suecia y Uruguay y por el Representante del CEIPI.

Punto 4 del orden del día: Diseños industriales

Posibles ámbitos de convergencia en la legislación y práctica en materia de diseños industriales

6. Los debates se basaron en el documento SCT/22/6.

7. El SCT examinó detalladamente el documento SCT/22/6. El Presidente señaló que todos los comentarios formulados por las delegaciones constarían en el informe de la vigésima segunda sesión del SCT. Se ha pedido a la Secretaría que elabore un documento de trabajo revisado acerca de posibles ámbitos de convergencia en la legislación y la práctica en materia de diseños industriales en los miembros del SCT, de modo que pueda ser examinado por el SCT en su vigésima tercera sesión, y en el que se pongan de relieve las ventajas que supondría para los usuarios y las administraciones competentes en materia de diseños industriales la convergencia entre los Estados miembros en la legislación y la práctica en materia de diseños industriales. En dicho documento deben tenerse en cuenta las propuestas formuladas en la vigésima segunda sesión e incluirse los comentarios realizados por las delegaciones y representantes observadores durante dicha sesión. En él deben exponerse los ámbitos de convergencia que ya se han determinado, e indicarse las tendencias que se observan en la legislación y la práctica en ese campo en los miembros del SCT así como los ámbitos en los que, por el momento, no se ha podido establecer convergencia concreta alguna.

Servicio de acceso digital a los documentos de prioridad

8. Los debates se basaron en el documento SCT/22/7.

9. El Presidente observó que el SCT ha tomado nota del documento SCT/22/7 y ha pedido a la Secretaría que avance en la labor de establecer un Servicio de acceso digital a los documentos de prioridad relativos a los diseños industriales y las marcas de modo que se obtenga la mayor participación posible de las oficinas interesadas en dicho servicio.

Punto 5 del orden del día: Marcas

Motivos de denegación de todo tipo de marcas

10. Los debates se basaron en el documento SCT/22/2.

11. El SCT examinó detalladamente el documento SCT/22/2. El Presidente observó que la labor realizada por el SCT en relación con los motivos de denegación de todo tipo de marcas reviste gran interés para las Oficinas de P.I. de los miembros del SCT. En el informe de la vigésima segunda sesión del SCT se dejará constancia de los comentarios formulados por las delegaciones. Se ha pedido a la Secretaría que revise el documento SCT/22/2 a los fines de tener en cuenta todos los comentarios formulados por las delegaciones en la vigésima segunda sesión. Además, se dará a las delegaciones la oportunidad de presentar comentarios por escrito a los fines de que sean incluidos en el documento de trabajo revisado. Dichos comentarios deben remitirse a la Secretaría a más tardar a finales de enero de 2010. El documento de trabajo revisado vendrá a ser un documento de referencia del SCT en relación con los motivos de denegación de todo tipo de marcas. Dicho documento de referencia será presentado al SCT en su vigésima tercera sesión a los fines de un examen definitivo y será publicado ulteriormente.

Aspectos técnicos y procedimentales relativos al registro de marcas de certificación y de marcas colectivas

12. Los debates se basaron en el documento SCT/22/3.

13. El SCT examinó detenidamente el documento SCT/22/3. El Presidente observó que en el informe de la vigésima segunda sesión del SCT se dejará constancia de todos los comentarios formulados por las delegaciones. Se ha pedido a la Secretaría que prepare un documento de trabajo revisado sobre los aspectos técnicos y procedimentales relativos al registro de marcas de certificación y de marcas colectivas en el que se tengan en cuenta los comentarios formulados por las delegaciones durante la vigésima segunda sesión. Además, se dará a las delegaciones la oportunidad de presentar sus comentarios por escrito a los fines de que sean incluidos en la versión revisada del documento de trabajo. Dichos comentarios deben remitirse a la Secretaría a más tardar a finales de enero de 2010. Tras un nuevo examen del documento en el marco de la vigésima tercera sesión del SCT, el documento será publicado con fines de referencia.

Artículo 6ter del Convenio de París

14. El SCT examinó el documento SCT/22/4. El Presidente observó que se ha pedido a la Secretaría que revise el proyecto de cuestionario sobre la protección de los nombres oficiales de Estados contra el registro o uso como marcas, que figura en el anexo del documento SCT/22/4, a los fines de tener en cuenta todos los comentarios formulados por las delegaciones en la vigésima segunda sesión. Además, y con miras a recabar un mayor número de comentarios, la Secretaría publicará en el foro electrónico del SCT una versión intermedia del proyecto revisado de cuestionario. En la vigésima tercera sesión del SCT se presentará una versión revisada del proyecto de cuestionario con incorporación de los comentarios formulados en la vigésima segunda sesión así como de los comentarios acerca de la versión intermedia publicada en el foro electrónico del SCT, a los fines de su aprobación y distribución.

Respuestas al cuestionario sobre declaraciones de consentimiento

15. Los debates se basaron en el documento SCT/22/5 Prov.

16. El Presidente observó que se ha pedido a la Secretaría que finalice el resumen de las respuestas que figura en el documento SCT/22/5 Prov. teniendo en cuenta los comentarios

formulados por las delegaciones sobre respuestas específicas que figuran en el cuadro y sobre la sección de comentarios del documento, a los fines de publicar la versión definitiva de ese documento de modo que sirva de referencia en el futuro.

Punto 6 del orden del día: Indicaciones geográficas

17. El Presidente observó que en la sesión en curso no hay sobre el tapete documentos de trabajo ni propuestas sobre ese tema. El Presidente señaló que dicho punto permanecerá en el orden del día de la siguiente sesión del SCT, en cuyo marco las delegaciones tendrán oportunidad de dar a conocer su opinión en el sentido de si desean proseguir la labor relativa a ese punto del orden del día sobre la base de un documento específico de trabajo.

Vigésima tercera sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT/23)

18. El Presidente anunció que la vigésima tercera sesión del SCT se celebrará, a título indicativo, en la semana del 19 al 23 de abril de 2010. En esa semana tendrá igualmente lugar, inmediatamente después de la sesión del SCT, una reunión del Grupo de trabajo encargado de examinar posibles modificaciones del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.

Punto 7 del orden del día: Resumen del Presidente

19. El SCT aprobó el Resumen del Presidente que figura en el presente documento.

Punto 8 del orden del día: Clausura de la sesión

20. El Presidente clausuró la sesión el 26 de noviembre de 2009.

[Sigue el Anexo II]

ANEXO 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)

ALLEMAGNE/GERMANY

Volker SCHÖDEL, Judge, District Court, Division for Trademark Law, Law Against Unfair Competition, Federal Ministry of Justice, Berlin
<schoedel-vo@bmj.bund.de>

Carolin HÜBENETT (Ms.), Head, International Registrations Team, Department 3, Trade Marks, Utility Models and Industrial Designs, German Patent and Trade Mark Office, Munich
<carolin.hubenett@dpma.de>

Marcus KÜHNE, Head of Section, Industrial Designs, Designs Register, German Patent and Trade Mark Office, Jena

ARGENTINE/ARGENTINA

Inès Gabriela FASTAME (Srta.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra
<ines.fastame@ties.itu.int>

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Robyn FOSTER (Mrs.), General Manager, Trade Marks and Designs, IP Australia, Woden ACT
<foster@ipaaustralia.gov.au>

Gavin LOVIE, Assistant General Manager, Trade Marks and Designs, IP Australia, Woden ACT
<gavin.lovie@ipaaustralia.gov.au>

AUTRICHE/AUSTRIA

Walter LEDERMÜLLER, Trademark Examiner, Legal Department for International Trademark Affairs, Austrian Patent Office, Vienna
<walter.ledermueller@patentamt.at>

AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN

Zahir HAJIYEV, Deputy Head, Patent Department, State Committee on Standardization, Metrology and Patents, Baku
<zhajiyev@azstand.gov.az>

BELGIQUE/BELGIUM

Leen DE CORT (Mme), 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>

BOSNIE-HERZÉGOVINE/BOSNIA AND HERZEGOVINA

Melika FILIPAN (Mrs.), International Trademark Expert, Institute for Intellectual Property of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
<melika_nana@yahoo.fr> <sarajevo@lpr.gov.ba> <info@basmp.gov.ba>

BRÉSIL/BRAZIL

Deyse GOMES MACEDO (Mrs.), Trademark General Coordinator, Trademark Office, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry and Foreign Commerce, Rio de Janeiro
<deyse@inpi.gov.br>

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

María Alice CASTRO RODRIGUES (Mrs.), Public Prosecutor, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry and Foreign Commerce, Rio de Janeiro
<alice@inpi.gov.br>

CAMBODGE/CAMBODIA

SIM Sokheng, Deputy Director, Department of Intellectual Property Rights, Ministry of Commerce, Phnom Penh
<simsokheng@yahoo.com> <sim.sokheng@moc.gov.kh>

CANADA

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

Denis SIMARD, Director, Copyright and Industrial Design Branch, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Department of Industry, Gatineau
<simard.denis@ic.gc.ca>

Darren SMITH, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

CHILI/CHILE

Luciano CUERVO M., Economic Advisor, General Directorate of International Economic Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Santiago de Chile
<lcuervo@direcon.cl>

CHINE/CHINA

LI Jian Chang, Director General, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing

QI Yuan (Ms.), Director, Legal Affairs Division, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing
<tmoyuanqi@saic.gov.cn>

COLOMBIE/COLOMBIA

Martha Irma ALARCÓN LÓPEZ (Srta.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra
<missiondecolombia23@gmail.com>

COSTA RICA

Elizabeth HEWELL (Mrs.), Intern, Permanent Mission, Geneva

CROATIE/CROATIA

Višnja KUZMANOVIĆ (Ms.), Head, Section for Substantive Examination, Trademark and Design Department, State Intellectual Property Office (SIPO), Zagreb
<visnja.kuzmanovic2dziv.hr>

CUBA

Clara Amparo MIRANDA VILA (Sra.), Jefa, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), La Habana
<clarita@ocpi.cu>

DANEMARK/DENMARK

Anja Maria BECH HORNECKER (Ms.), Special Legal Advisor, Policy and Legal Affairs, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup
<abh@dkpto.dk>

Tom Meltvedt PETERSEN, Special Legal Advisor, Trademarks and Designs, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup
<tpe@dkpto.dk>

EL SALVADOR

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

ÉQUATEUR/ECUADOR

Erika PAREDES (Sra.), Técnica, Misión Permanente, Ginebra

ESPAGNE/SPAIN

Aurora HERNÁNDEZ AGUSTÍ (Sra.), Jefa, Área Modelos y Semiconductores, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid
<aurora.hernandez@oepm.es>

Paloma HERREROS RAMOS (Sra.), Jefa, Servicio Examen de Marcas, Departamento de Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid
<paloma.herreros@oepm.es>

ESTONIE/ESTONIA

Karol RUMMI (Mrs.), Deputy Head, Trademark Department, Estonian Patent Office, Tallinn
<karol.rummi@epa.ee>

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

John D. RODRIGUEZ, Attorney-Advisor, Office of Intellectual Property Policy and Enforcement, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia
<john.rodriguez@uspto.gov>

Janis C. LONG (Ms.), Staff Attorney, Office of the Commissioner for Trademarks, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia
<Janis.long@uspto.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>

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Liubov L. KIRIY (Mrs.), Deputy Director General, Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow
<lkiriy@rupto.ru>

Ekaterina IVLEVA (Mrs.), Specialist, International Cooperation Department, Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow
<ivela@rupto.ru>

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

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

FINLANDE/FINLAND

Päivi RAATIKAINEN (Ms.), Deputy Director, Trademarks and Designs Division, National Board of Patents and Registration, Helsinki
<paivi.raatikainen@prh.fi>

FRANCE

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

Daphné DE BECO (Mme), chargée de mission au Service des affaires européennes et internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris
<ddebeco@inpi.fr>

GUATEMALA

Ana Lorena BOLAÑOS (Sra.), Consejera Legal, Misión Permanente ante la OMC, Ginebra
<lorena.mision@wtoguatemala.ch>

HONGRIE/HUNGARY

Imre GONDA, Deputy Head, Trademark, Model and Design Department, Hungarian Patent Office, Budapest
<imre.gonda@hpo.hu>

INDONÉSIE/INDONESIA

Sigit ARRY ARDANTA, Director, Copyright, Industrial Design, Lay-out Design of Integrated Circuit and Trade Secret, Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights, Tangerang
<ardanta@gmail.com>

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

Ali NASIMFAR, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<anasimi@yahoo.com>

IRLANDE/IRELAND

Brian HIGGINS, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<brian.higgins@dfa.ie>

ITALIE/ITALY

Sante PAPARO, Director, Industrial Designs and International Patents, Italian Patent and Trademark Office, International and Community Trademarks, Directorate General for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of Economic Development, Rome
<sante.paparo@sviluppoeconomico.gov.it>

Renata CERENZA (Ms.), First Examiner, Italian Patent and Trademark Office, International and Community Trademarks, Directorate General for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of Economic Development, Rome
<renata.cerENZA@sviluppoeconomico.gov.it>

Vittorio RAGONESI, Legal Advisor, Ministry of Foreign Affairs, Rome
<vragonesi@libero.it>

Fabio VIGNOLA, Intern, Permanent Mission, Geneva

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

Ibtisam SAAITE (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

JAMAÏQUE/JAMAICA

Richard BROWN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN

Fumiko HAMAMOTO (Mrs.), Deputy Director, Policy Planning and Research Section, Design Division, Trademark, Design and Administrative Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
<hamamoto-fumiko@jpo.go.jp>

Masakazu KOBAYASHI, Trademark Examiner, Trademark Division, Trademark, Design and Administrative Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Hiroki ASO, Examiner, Trademark Division, Trademark, Design and Administrative Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
<aso-hiroki@jpo.go.jp>

JORDANIE/JORDAN

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

Mohammed Sameer HINDAWI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

KENYA

Chumo Leonardo K. KOSGEI, Assistant Chief Trademark Examiner, Kenya Industrial Property Institute (KIPI), Nairobi
<kosgei2000@yahoo.com> <kosgei@kipi.go.ke>

LESOTHO

Tsotetsi MAKONG, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<makongt@yahoo.fr>

LETTONIE/LATVIA

Dace LIBERTE (Mrs.), Director, Trademarks and Industrial Designs Department, Head, Board of Appeal, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga
<dace.liberte@lrpv.lv>

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

LITUANIE/LITHUANIA

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

MALAISIE/MALAYSIA

Yusnieza Syarmila YUSOFF (Mrs.), Senior Trademark Officer, Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Kuala Lumpur
<yusnieza@myipo.gov.my>

MAROC/MOROCCO

Adil EL MALIKI, directeur général de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca
<adil.elmaliki@ompi.org.ma>

Karima FARAH (Mme), chef de l'Unité opérations signes distinctifs, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca
<farah@ompic.org.ma>

Mohamed EL MHAMDI, 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 OSORIO, Subdirector Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México
<amonjaras@impi.gob.mx>

MYANMAR

Hnin NANDAR MAUNG, Deputy Director, Ministry of Science and Technology, Nay Pyi Taw
<hninnandarmg@gmail.com> <most22@myanmar.com.mm>

Khin Thidar AYE, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<thidark@gmail.com>

NORVÈGE/NORWAY

Solvår Winnie FINNANGER (Ms.), Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department, Norwegian Industrial Property Office, Oslo
<swf@patentstyret.no>

Debbie RØNNING (Ms.), Senior Legal Advisor, Legal and International Affairs, Norwegian Industrial Property Office, Oslo
<dro@patentstyret.no>

OMAN

Ali ALMAMARI, Legal Auditor, Ministry of Commerce and Industry, Muscat
<ahsn500@yahoo.com>

PANAMA

Kathia Itzel FLETCHER SEVILLANO (Sra.), Jefa de Marcas, Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), Ministerio de Comercio e Industrias, Ciudad de Panamá
<kfletcher@mici.gob.pa>

PAKISTAN

Ahsan NABEEL, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

PÉROU/PERU

Patricia Victoria GAMBOA VILELA (Srta.), Directora de Signos Distintivos, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima
<pagambo@indecopi.gob.pe>

POLOGNE/POLAND

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

PORTUGAL

Maria Joana MARQUES CLETO (Ms.), Executive Officer, International Relations Department, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Economy and Innovation, Lisbon
<jmcleto@inpi.pt>

Luis Miguel SERRADAS TAVARES, Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva

QATAR

Ahmed Yusef AL-JUFAIRI, Director, Trademarks Department, Ministry of Business and Trade, Doha
<ajufairi@mbt.gov.qa>

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC

Majed KRAIWI, Head, Trademarks Section, Directorate of Commercial and Industrial Property Protection (DCIP), Ministry of Economy and Trade, Damascus
<mkraiwi@gmail.com>

Souheila ABBAS (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

JI-WEON Cheon, Research Judge, Supreme Court of Korea, Seoul
<sunnoon@scourt.go.kr>

LEE Young Ju, Deputy Director, Examiner, Design Examination Policy Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon
<yjlee@kipo.go.kr>

PARK Seong-Joon, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Simion LEVITCHI, Deputy Director, Trademark and Industrial Design Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau
<simion.levitchi@agepi.md>

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC

Ivette Yanet VARGAS TAVÁREZ (Sra.), Directora del Departamento de Signos Distintivos, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Santo Domingo
<i.vargas@onapi.gob.do>

Ysset ROMAN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Ludmila ČELIŠOVÁ (Ms.), Head, Industrial Designs Division, Patent Department, Industrial Property Office, Prague
<lcelisova@upv.cz>

Jana BLÁHOVÁ (Ms.), Law Department, Industrial Property Office, Prague
<jblahova@upv.cz>

ROUMANIE/ROMANIA

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

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Edward Stephan SMITH, Assistant Principal Hearing Officer, Trade Marks Directorate,
Intellectual Property Office, Newport
<edward.smith@ipo.gov.uk>

Nathan ABRAHAM, Hearings Officer and Designs Policy Manager, Trade Marks and
Designs, Intellectual Property Office, Newport
<nathan.abraham@ipo.gov.uk>

SERBIE/SERBIA

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

SINGAPOUR/SINGAPORE

CHAN Louis Ken Yu, Director, Legal Counsel, Registry of Trademarks, Intellectual Property
Office of Singapore (IPOS), Singapore
<louis_chan@ipos.gov.sg>

SUÈDE/SWEDEN

Anneli SKOGLUND (Ms.), Deputy Director, Division for Intellectual Property and Transport
Law, Ministry of Justice, Stockholm
<anneli.skoglund@justice.ministry.se>

Göran SÖDERSTRÖM, Deputy Director, Division for Intellectual Property and Transport
Law, Ministry of Justice, Stockholm
<goran.soderstrom@justice.ministry.se>

Anne GUSTAVSSON (Ms.), Senior Legal Advisor, Designs and Trademarks Department,
Swedish Patent and Registration Office, Söderhamn
<anne.gustavsson@prv.se>

SUISSE/SWITZERLAND

Stefan FRAEFEL, conseiller juridique à la Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), Berne
<stefan.fraefel@ipi.ch>

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

Bianca MAIER (Mme), conseillère juridique à la Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), Berne

THAÏLANDE/THAILAND

Delphine JULEN (Ms.), Assistant, Permanent Mission, Geneva

TONGA

Distaquaine TU' IHALAMAKA (Mrs.), Senior Assistant Registrar, Intellectual Property and Company Registration, Ministry of Labour, Commerce and Industries, Nuku'alofa
<distaquainet@mlci.gov.to> <fehimia@gmail.com>

TURQUIE/TURKEY

Salih BEKTAS, Examiner, Industrial Designs Department, Turkish Patent Institute, Ankara
<salim-bektas@tpe.gov.tr>

Seçkin ÇELİKTEL, Examiner, Trademarks Department, Turkish Patent Institute, Ankara
<seckin.celiktel@tpe.gov.tr>

UKRAINE

Iryna VASYLENKO (Mrs.), Head, Legal Division for Industrial Property, State Department of Intellectual Property (SDIP), Ministry of Education and Science, Kyiv
<i.vasylenko@sdip.gov.ua>

Tamara SHEVELEVA (Mrs.), Advisor to the Chairman, State Department of Intellectual Property (SDIP), Ministry of Education and Science, Kyiv
<sheveleva@sdip.gov.ua>

URUGUAY

Graciela ROAD D'IMPERIO (Sra.), Directora de Asesoría, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), Ministerio de Industria, Energía y Minería, Montevideo
<groad@d.n.p.i.miem.gub.uy> <secretaria@dnpi.miem.gub.uy>

YÉMEN/YEMEN

Abdu Abdullah AL HUDHAIFI, General Director, Intellectual Property Department, Ministry of Industry and Trade, Sana'a
<aalhodaifi@hotmail.com>

COMMISSION EUROPÉENNE (CE)*/EUROPEAN COMMISSION (EC)*

Tomas Lorenzo EICHENBERG, Principal Administrator, Directorate General Market, European Commission, Brussels
<tomas.eichenberg@ec.europa.eu>

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

Ilaria CAMELI (Mrs.), Permanent Delegation, European Commission, Geneva
<ilaria.cameli@ec.europa.eu>

II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

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

Pieter VEEZE, Staff Lawyer, Legal Affairs Department, The Hague
<pveeze@boip.int>

* Sur une décision du Comité permanent, les Communautés européennes ont obtenu le statut de membre sans droit de vote.

* Based on a decision of the Standing Committee, the European Communities were accorded member status without a right to vote.

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

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual Property Law Association (AIPLA)

Albert TRAMPOSCH, Deputy Executive Director, International and Regulatory, Arlington
<atramposch@aipla.org>

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark Association (ECTA)

Anne-Laure COVIN (Mrs.), Legal Co-ordinator, Brussels

Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM)

Jean BANGERTER, Representative, Brussels
<bangerter.jean@citycable.ch>

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)

Shunji SATO, Co-chair, International Activities Committee, Tokyo

Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI)/Inter-American Association of Industrial Property (ASIPI)

Juan VANRELL, Secretary, Montevideo
<jvanrell@bacot.com.uy> <secretariat@asipi.org>

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)/International Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI)

Peter WIDMER, Attorney-at-Law, Bern
<widmer@fmp-law.ch>

Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association (JPAA)

Shunji SATO, Member, Trademark Committee, Tokyo

<d.maeda@ipworld.jp>

Miwa HAYASHI (Ms.), Member, Design Committee, Tokyo

<mhayashi@tmi.gr.jp>

Reiko TOYOSAKI (Ms.), Member, International Activities Center, Tokyo

Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI)

François CURCHOD, chargé de mission, Genolier
<francois.curchod@vtxnet.ch>

Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)

Gonçalo DE SAMPAIO, Representative, Geneva
<goncalo.sampaio@jedc.pt>

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)
Gonçalo DE SAMPAIO, Representative, Geneva
<goncalo.sampaio@jedc.pt>

Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC)/Intellectual Property Institute of Canada (IPIC)
Janet FUHRER (Mrs.), Vice-President
<jfuhrer@ridoutmaybee.com>

International Trademark Association (INTA)
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle
<bruno.machado@bluewin.ch>

Organization for an International Geographical Indications Network (oriGIn)
Massimo VITTORI, secrétaire général, Versoix
<secretariat@origin-gi.com>
Angela GARCIA (Mme), Versoix

IV. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:	Adil EL MALIKI (Maroc/Morocco)
Vice-présidents/Vice-chairs	Imre GONDA (Hongrie/Hungary)
	Joseph KAHWAGI RAGE (Mexique/Mexico)
Secrétaire/Secretary:	Marcus HÖPPERGER

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

Francis GURRY, directeur général/Director General

Ernesto RUBIO, sous-directeur général/Assistant Director General

Marcus HÖPPERGER, directeur par intérim de la Division des marques et des dessins et modèles/Acting Director, Brands and Designs Division

Martha PARRA FRIEDLI (Mme/Mrs.), chef de la Section du droit des marques, Division des marques et des dessins et modèles /Head, Trademark Law Section, Brands and Designs Division

Marie-Paule RIZO (Mme/Mrs.), chef de la Section des dessins et modèles et des indications géographiques, Division des marques et des dessins et modèles /Head, Industrial Designs and Geographical Indications Law Section, Brands and Designs Division

Violeta JALBA (Mlle/Ms.), juriste adjointe, Section des dessins et modèles et des indications géographiques, Division des marques et des dessins et modèles/Assistant Legal Officer, Industrial Designs and Geographical Indications Law Section, Brands and Designs Division

Nathalie FRIGANT (Mme/Mrs.), assistante juridique à la Section des dessins et modèles et des indications géographiques, Division des marques et des dessins et modèles/Industrial Designs and Geographical Indications Law Section, Brands and Designs Division

Noëlle MOUTOUT (Mlle/Ms.), assistante juridique à la Section du droit des marques, Division des marques et des dessins et modèles/Legal Assistant, Trademark Law Section, Brands and Designs Division

Kateryna GURINENKO (Mlle/Ms.), consultante à la Section du droit des marques, Division des marques et des dessins et modèles/Consultant, Trademark Law Section, Brands and Designs Division

[Fin de los anexos y del documento]