

OMPI



SCT/6/4

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 22 de diciembre de 2000

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Sexta sesión
Ginebra, 12 a 16 de marzo de 2001

PANORAMA DE LAS CUESTIONES QUE PODRÍA CONSIDERAR EL
COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS,
DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
E INDICACIONES GEOGRÁFICAS (SCT)

Documento preparado por la Oficina Internacional

1. En su quinta sesión, celebrada en Ginebra del 11 al 15 de septiembre de 2000, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) decidió incluir en el orden del día de su sexta sesión un punto relativo a sus actividades futuras durante el bienio actual y con posterioridad a éste (véase el proyecto de informe, documento SCT/5/6 Prov., párrafo 140).
2. Con el fin de ayudar al SCT en esas deliberaciones, el presente documento contiene una lista de las posibles cuestiones propuestas por el SCT en su quinta sesión, junto con información complementaria sobre los antecedentes de esas cuestiones y sobre las actividades que podrían emprender la Oficina Internacional y el SCT en relación con cada una de ellas.

I. CUESTIONES QUE EXAMINA EN LA ACTUALIDAD EL COMITÉ PERMANENTE

Disposiciones sobre la protección de las marcas y de otros derechos de propiedad industrial en relación con el uso de signos en Internet

3. El SCT lleva un tiempo examinando exhaustivamente el proyecto de disposiciones sobre la protección de las marcas y de otros derechos de propiedad industrial en relación con el uso de signos en Internet. En su quinta sesión (11 a 15 de septiembre de 2000), el SCT solicitó a la Oficina Internacional que volviese a elaborar el texto del proyecto de disposiciones para que fuese examinado en la sexta sesión del SCT sobre la base de sus deliberaciones.
4. El SCT, que actualmente tiene ante sí el proyecto de disposiciones, debe examinar la exactitud de la nueva redacción en el entendimiento de que no se reabrirá el debate para realizar un examen de fondo. Si el SCT llega a un acuerdo sobre esas disposiciones, podrían adoptarse en su sexta sesión y el SCT tendrá que decidir entonces si se presentan para su adopción como Recomendación Conjunta a la Asamblea de la Unión de París y a la Asamblea General de la OMPI en sus reuniones de septiembre de 2001.

Indicaciones geográficas

5. El SCT acordó en su quinta sesión que, en aras de una mayor comprensión de las cuestiones jurídicas relacionadas con la protección de las indicaciones geográficas, la Oficina Internacional ampliaría el contenido del documento SCT/5/3 para ser debatido en la sexta sesión del SCT. En dicha ampliación se abordarían las siguientes cuestiones: los antecedentes históricos de la protección de las indicaciones geográficas; la clarificación de la naturaleza de los derechos aplicables a las indicaciones geográficas; la descripción de los distintos sistemas existentes para la protección de las indicaciones geográficas; y la investigación de los problemas que se plantean cuando se trata de obtener una protección eficaz de las indicaciones geográficas en otros países.
6. El documento de trabajo pertinente ya ha sido elaborado y presentado al SCT para su consideración (documento SCT/6/3).

II. POSIBLES CUESTIONES FUTURAS QUE PODRÍA CONSIDERAR EL COMITÉ PERMANENTE

Revisión del Tratado sobre el Derecho de Marcas

7. El Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), que en la actualidad vincula a 26 Estados miembros, fue adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994. Desde entonces, la evolución de la tecnología, la solución de las cuestiones relacionadas con los derechos de voto y la adopción reciente de normas internacionales relativas a las licencias de marcas, han planteado la necesidad de revisar el TLT para abordar, por lo menos, la creación de una asamblea, las disposiciones sobre la presentación electrónica, la incorporación de la Recomendación Conjunta de la OMPI relativa a las licencias de marcas, y una mayor simplificación de las formalidades del TLT.
8. Por consiguiente, podrían abordarse las siguientes cuestiones:

Establecimiento de una Asamblea

9. El Artículo 18 del TLT (Revisión; protocolos) dispone lo siguiente:

“1) [*Revisión*] El presente Tratado podrá ser revisado por una conferencia diplomática.

2) [*Protocolos*] A los fines de desarrollar una mayor armonización del derecho de marcas, podrán adoptarse protocolos por una conferencia diplomática en tanto que dichos protocolos no contravengan las disposiciones del presente Tratado.”

10. Hasta el momento, la única posibilidad de revisar el TLT, con inclusión de su Reglamento, es mediante la convocatoria de una conferencia diplomática. En el marco del TLT, no se ha creado una asamblea competente para decidir modificaciones en el Reglamento. La creación de una asamblea, como es el caso en otros instrumentos internacionales como el PCT, el Protocolo de Madrid o el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), no pudo lograrse en 1994 debido a la falta de consenso en lo relativo a los derechos de voto de las organizaciones intergubernamentales. Actualmente sí sería posible obtener un consenso a este respecto, habida cuenta de la evolución reciente registrada en el contexto de la Unión de Madrid y de la adopción del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya, y considerando las disposiciones adoptadas en el marco del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT). Cabe señalar que el Grupo de Trabajo de la OMPI sobre Reforma Constitucional tiene actualmente a su cargo el examen de esta cuestión.

Presentación electrónica

11. En el texto de 1994 del TLT, en su Artículo 3.2), se preveía la presentación de la solicitud del registro de una marca únicamente en papel o por telefacsimil. La evolución reciente de las comunicaciones electrónicas, la aplicación de políticas encaminadas a la eliminación del papel en relación con las solicitudes de las oficinas nacionales y regionales, y el consenso obtenido en acuerdos internacionales como el PLT (Artículo 8) han puesto de relieve la necesidad de introducir disposiciones específicas en relación con la presentación electrónica.

Incorporación de la Recomendación Conjunta relativa a las licencias de marcas

12. En la reunión conjunta de la Asamblea General de la OMPI y de la Asamblea de la Unión de París, celebrada en septiembre de 2000, las disposiciones relativas a las licencias de marcas se adoptaron como Recomendación Conjunta. Dado que la simplificación de las formalidades relacionadas con el registro de las licencias de marcas tendría que haberse incluido en el ámbito del TLT en 1994, la incorporación al TLT revisado de las disposiciones adoptadas sobre licencias de marcas es, en consecuencia, particularmente apropiada.

Otras sugerencias relativas a una mayor simplificación de las formalidades del TLT:

Limitación de la representación obligatoria

13. En virtud de lo dispuesto en el Artículo 4.2) del TLT, “toda Parte Contratante podrá exigir que, a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina, toda persona que no tenga una residencia ni un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en su territorio esté representada por un representante.”

14. Para una mayor simplificación de las formalidades relativas a la representación, sería oportuno introducir una disposición, en el sentido del Artículo 7.2) del PLT, según la cual una Parte Contratante no pueda exigir el nombramiento de un representante a los efectos de determinados procedimientos ante la Oficina, como por ejemplo, la presentación de una solicitud a los fines de la fecha de presentación, el simple pago de una tasa, o cualquier otro procedimiento que pueda estar previsto en el Reglamento.

Medidas en materia de plazos

15. El TLT no contiene ninguna disposición que prevea medidas que permitan subsanar errores de forma, como el incumplimiento de un plazo para ejercer una acción en un procedimiento ante la Oficina. En consecuencia, sería adecuado introducir una disposición, según el modelo de los artículos 11 y 12 del PLT, que obligara a una Parte Contratante, en determinadas condiciones, a disponer la prórroga de un plazo fijado, la continuación de la tramitación o el restablecimiento de los derechos.

Armonización sustantiva del derecho de marcas

16. El Proyecto de programa y presupuesto 2000-2001 prevé, en la Subpartida 09.2, titulada “Derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas”, la realización de las siguientes actividades (véase el documento A/34/2, página 94):

“Preparación de estudios sobre [...] la medida en que las “nuevas marcas”, como las marcas sonoras, marcas olfativas, marcas táctiles, marcas tridimensionales y refranes son aceptadas actualmente para su registro en las administraciones pertinentes y el ámbito de utilización que la industria hace actualmente de dichas marcas.”

17. Estas cuestiones se relacionan con el tema más amplio de la armonización sustantiva del derecho de marcas que el SCT ha sugerido abordar (véase el documento SCT/5/6 Prov., párrafos 137 a 140).

18. La armonización sustantiva del derecho de marcas podría sentar las bases internacionales comunes para la protección del derecho de marcas. Esta armonización facilitaría la aceptación por las oficinas de marcas de solicitudes de marcas que ya se hubiesen registrado en otro país, disminuyendo así su carga administrativa y facilitando el acceso a la protección internacional. Las disposiciones adoptadas recientemente en relación con la protección de las marcas notoriamente conocidas podrían complementar esta protección, en particular, en los casos en los que el titular de una marca aún no hubiera podido obtener un registro en una jurisdicción determinada.

19. En consecuencia, sería conveniente que la armonización sustantiva incluyese la protección de las marcas registradas y de las marcas notoriamente conocidas. La protección de ambos grupos de marcas podría desglosarse en criterios de obtención, mantenimiento y renovación de la protección, y en una determinación del alcance de dicha protección.

Criterios de obtención, mantenimiento y renovación de la protección

20. Por lo visto es preferible armonizar los criterios más que los procedimientos de obtención, mantenimiento y renovación de la protección de las marcas, puesto que las diferencias entre los procedimientos a menudo se deben a la diversidad de las prácticas

administrativas, y en vista de que el TLT ya permite una armonización considerable de las formalidades. En la armonización de los criterios de protección se podrían incluir las cuestiones siguientes: los signos registrables (con inclusión del registro de los signos no tradicionales), los motivos de denegación o de invalidación (incluido el uso), los derechos anteriores, el plazo de protección, la renovación y el mantenimiento de los registros de marcas, así como los criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida.

21. Habida cuenta del número cada vez mayor de solicitudes presentadas en las oficinas nacionales y regionales y la consiguiente carga administrativa que en ellas se acumula, podría resultar útil revisar los aspectos sustantivos de los procedimientos de examen y de oposición, para lograr una mayor rapidez de tramitación de las solicitudes.

Alcance de la protección

22. El alcance de la protección de las marcas registradas y de las marcas notoriamente conocidas registradas y no registradas abarcaría la protección contra la confusión y la dilución, y la posibilidad de introducir excepciones cuando se trate de una utilización “lícita” o descriptiva.

Armonización de los aspectos sustantivos y de procedimiento de la legislación nacional y regional relativa a los dibujos y modelos industriales

23. La protección de los dibujos y modelos industriales en el plano internacional ha cobrado nuevo impulso al concluirse con éxito, en 1999, la Conferencia Diplomática para la adopción de una nueva Acta del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales. No obstante, los debates suscitados al adoptarse el Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya pusieron de manifiesto la necesidad de contar con un enfoque internacional más armonizado de la protección de los dibujos y modelos industriales. El SCT podría estudiar la viabilidad de armonizar las legislaciones nacionales y regionales, y los aspectos principales de procedimiento aplicables a los dibujos y modelos industriales, así como las cuestiones de derecho sustantivo. Según el resultado de esa evaluación inicial, podrían comenzar las labores relativas a la armonización, de conformidad con el mandato definido por el SCT.

Otras cuestiones de posible estudio

24. En la quinta sesión del SCT, se mencionaron las siguientes cuestiones adicionales (véase el documento SCT/5/6 Prov., párrafos 136 a 140):

- la naturaleza de los derechos que se derivan de los nombres de dominio;
- la mundialización de las marcas;
- la utilidad de crear un principio de marcas notoriamente conocidas a escala internacional o mundial.

25. *Se invita al SCT a dar su opinión sobre las cuestiones anteriormente mencionadas, a establecer las prioridades y a indicar cualquier otra cuestión adicional que sea preciso abordar en el futuro.*

[Fin del documento]