

OMPI



S
SCT/3/10 Prov.
ORIGINAL: Inglés
FECHA: 26 de noviembre de 1999

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Tercera sesión
Ginebra, 8 a 12 de noviembre de 1999

PROYECTO DE INFORME

preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (en adelante denominado “el Comité Permanente” o “el SCT”) celebró su tercera sesión en Ginebra, del 8 al 12 de noviembre de 1999.
2. Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial: Alemania, Andorra, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bangladesh, Bélgica, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burundi, Camboya, China, Colombia, Côte d’Ivoire, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Italia, Japón, Kirguistán, Lesotho, Letonia, Lituania, Madagascar, Malí, Malta, Marruecos, México, Mongolia, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Siria, Suecia, Suiza, Suriname, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay,

Uzbekistán, Zambia, Zimbabwe (83). También estuvieron representadas las Comunidades Europeas.

3. Las siguientes organizaciones intergubernamentales participaron en la reunión en calidad de observador: la Oficina de Marcas del Benelux (BBM), la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).

4. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), Asociación de Abogados Americanos (ABA), Asociación de Industrias de Marcas (AIM), Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Internacional para el Derecho de la Viña y el Vino (AIDV), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), Asociación Japonesa de Propiedad Intelectual (JIPA), Cámara de Comercio Internacional (CCI), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Liga Internacional del Derecho de Competencia (LIDC), Unión de Profesionales Europeos en Propiedad Industrial (UPEPI) (13).

5. La lista de participantes figura en el Anexo del presente Informe.

6. Los debates se basaron en los siguientes documentos elaborados por la Oficina Internacional de la OMPI: “Orden del día (documento SCT/3/1), “Utilización de las marcas en Internet: resumen de las respuestas al cuestionario” (documento SCT/3/2 y SCT/3/2 Add.), “Información sobre el Borrador preliminar del Convenio sobre competencia y efectos de las sentencias en materia civil y mercantil” (documentos SCT/3/3 y SCT/3/3 Corr.), “Utilización de las marcas en Internet: documento de disposición de problemas” (documento SCT/3/4), “Proyecto de exposiciones sobre licencias de marcas” (documento SCT/3/5), “Indicaciones Geográficas” (documento SCT/3/6), “Denominaciones comunes internacionales para las sustancias farmacéuticas” (documento SCT/3/7), “Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de marcas notoriamente conocidas” (documento SCT/3/8).

7. La Secretaría tomó nota de las intervenciones y las grabó en cintas. Este informe sintetiza los debates sin por ello reflejar todas las observaciones formuladas.

DEBATE GENERAL

Tema 1 del Orden del día: Apertura de la sesión

8. La Sra. Lynne G. Beresford (Estados Unidos de América) abrió la sesión y dio la bienvenida a los participantes.

Tema 2 del Orden del día: Aprobación del Orden del día

9. El Orden del día (documento SCT/3/1) fue aprobado sin modificaciones.

Tema 3 del Orden del día: Aprobación del proyecto de Informe de la segunda parte de la segunda sesión

10. El Informe de la segunda parte de la segunda sesión (documento SCT/2/12) fue aprobado sin modificaciones.

Tema 4 del Orden del día: Informe sobre las deliberaciones mantenidas por las Asambleas de la OMPI en relación con la Resolución conjunta sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas

11. Se informó al Comité Permanente sobre las deliberaciones de las Asambleas de la OMPI en relación con la propuesta Resolución conjunta sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas (documento SCT/3/8) y sobre su decisión de adoptar una Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de marcas notoriamente conocidas, incluido el texto de las disposiciones, sin modificación alguna, tal como fue aprobado por el SCT. La Recomendación conjunta y las disposiciones, junto con las notas explicativas preparadas por la Oficina Internacional, serán publicadas por la OMPI en un volumen encuadernado dentro de unos meses.

Tema 5 del Orden del día: Utilización de las marcas en Internet

Borrador preliminar del Convenio sobre competencia y efectos de las sentencias en materia civil y mercantil (documento SCT/3/3)

12. A manera de introducción al tema de la utilización de marcas en Internet, la Oficina Internacional presentó el documento SCT/3/3 relativo al Borrador preliminar del Convenio sobre competencia y efectos de las sentencias en materia civil y mercantil (a continuación denominado “el Borrador del Convenio”) y dio cuenta de los debates suscitados durante la quinta sesión de la Comisión Especial de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, que tuvo lugar del 25 al 30 de octubre de 1999. La Oficina Internacional explicó que la Comisión Especial, que celebraba su última sesión antes de la convocatoria de una Conferencia Diplomática en octubre de 2000, decidió cambiar el nombre del Borrador del Convenio por el de “Convenio sobre competencia y sentencias extranjeras en materia civil y mercantil”. La Comisión había tomado dos decisiones con respecto al alcance territorial de la aplicación del Borrador del Convenio: el capítulo relativo a la competencia (Capítulo II) se aplicaría a los procedimientos judiciales en los Estados contratantes, a menos que todas las Partes fuesen residente habituales en dicho Estado, y el capítulo relativo al reconocimiento y al ejercicio de los derechos (Capítulo III) se aplicaría a todas las sentencias dictadas en un Estado contratante. En cuanto a la cuestión de la pluralidad de los demandados (Artículo 15), la Comisión Especial decidió que, independientemente de la conectividad de las demandas, tendría que prevalecería la elección de un arreglo judicial en la medida en que sea exclusivo.

13. Con respecto a la cuestión de la competencia exclusiva respecto del registro y la validez de los derechos de propiedad industrial, el Artículo 13.4) estipula lo siguiente:

“En los procedimientos cuyo objeto sea el registro, la validez, [o] la nulidad [, o la revocación o infracción,] de patentes, marcas, dibujos o modelos u otros derechos similares cuyo depósito o registro se exija, los tribunales del Estado contratante en los que se haya solicitado, haya tenido lugar o, en virtud de un convenio internacional, se

considere que ha tenido lugar, el depósito o registro, tendrán la competencia exclusiva. Ello no será aplicable al derecho de autor ni a los derechos conexos, aun cuando sea posible el registro o depósito de dichos derechos.”

Se proyecta convocar antes de la Conferencia Diplomática una reunión de un pequeño grupo de expertos, con inclusión de especialistas en propiedad intelectual, a fin de que clarifiquen la situación de hecho, así como las repercusiones jurídicas de la competencia exclusiva respecto de los derechos de propiedad intelectual.

14. El Representante de la AIPPI declaró que su organización se había puesto en contacto con la Secretaría de la Conferencia de La Haya con el fin de comunicarle sus comentarios sobre el Borrador del Convenio. A su vez, la AIPPI había sido invitada a presentar un informe final a la Conferencia de La Haya en el curso del próximo año. El Representante añadió que la AIPPI había planteado serias objeciones con respecto al Artículo 13.4.

15. La Delegación del Reino Unido declaró que, en su opinión, el SCT debía controlar y evaluar el Borrador del Convenio revisado antes de adoptar cualquier decisión sobre esta cuestión.

16. El Presidente concluyó diciendo que se debería conceder más tiempo a los delegados para comprender las cuestiones y leer el Borrador del Convenio más reciente que la Conferencia de La Haya acababa de redactar y que había sido puesto a disposición de la Oficina Internacional durante la reunión.

Utilización de marcas en Internet: documento de exposición de problemas (documento SCT/3/4)

17. La Oficina Internacional presentó una introducción al documento SCT/3/2 (Resumen de las respuestas al cuestionario) y al documento SCT/3/4 (Documento de exposición de problemas) y recordó a los Miembros del SCT que la finalidad de la distribución del cuestionario a los Estados miembros había sido recopilar información relativa a las prácticas conformes a la legislación nacional en relación con situaciones hipotéticas relativas a la utilización de marcas en Internet. La Oficina Internacional señaló que existía una gran divergencia de opiniones en cuanto al trato jurídico de las situaciones hipotéticas presentadas en el cuestionario, lo cual era un resultado de la tensión existente entre la territorialidad de los derechos de marcas y el carácter mundial de Internet. Parecía haber una tendencia hacia la transposición de la territorialidad al espacio cibernético sin fronteras:

- definiendo la noción de infracción de manera que presuponga cierta relación objetiva con el país en el que exista el derecho conflictivo;
- dando cierto efecto a las “renuncias”, al menos cuando éstas se basen en pruebas concretas;
- limitando el efecto de las decisiones judiciales al territorio en el que se encuentre el tribunal y/o en el que esté protegida la marca objeto de la infracción.

18. La Oficina Internacional recalcó asimismo que la cuestión de los derechos de marca legítimos en conflicto era la más importante aquellas cuestiones del cuestionario que se habían dejado sin respuesta y que había una tendencia a resolver los conflictos que surgían en

Internet entre derechos nacionales de marca legítimos de manera tal que se permitía a todos los titulares de derechos utilizar su signo en Internet. Sin embargo, en cuanto a los problemas resultantes de las nuevas formas de utilización en Internet, la divergencia de opiniones parecía ser bastante significativa. En lo relativo a la cuestión de la jurisdicción, examinada en la Parte II del documento SCT/3/4, la Oficina Internacional preguntó si había que dejar que la Conferencia de La Haya se ocupara de esas cuestiones o si la Oficina Internacional debía supervisar la labor de la Conferencia de La Haya.

19. La Delegación de Azerbaiyán declaró que una de las tareas más importantes de su país era identificar los problemas que planteaba el uso de marcas en Internet. Recalcó el hecho de que una marca introducida en Internet podía llegar a ser notoriamente conocida debido a su difusión en este medio, y lamentó que los aspectos jurídicos de esos problemas aún permanecieran muy poco claros.

Jurisdicción y derecho internacional privado (documento SCT/3/4, párrafos 3 a 5)

20. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que el Comité Permanente debía centrarse esencialmente en los trabajos prácticos. Sin embargo, puesto que la labor del Comité Permanente era promover los derechos de los titulares legítimos, la Delegación también sugirió que la Oficina Internacional, en su calidad de observador en la Conferencia de La Haya, formulara recomendaciones a dicha Organización sobre las consecuencias para los titulares de marcas de las disposiciones del Borrador del Convenio.

21. El representante de una organización observadora apoyó la propuesta de que la Oficina Internacional formule recomendaciones y las comunique a la Conferencia de La Haya.

22. La Delegación de Australia expresó ciertas reservas sobre esta forma de actuar debido a que seguía subsistiendo una incertidumbre jurídica acerca de esta cuestión, en particular para las pequeñas empresas. Se tendría que debatir más acerca de este asunto antes de que el SCT tomara una decisión sobre lo que debía ser su contribución a la Conferencia de La Haya.

23. La Delegación de Marruecos recalcó la importancia de estas cuestiones para los Estados miembros de la OMPI y propuso que, junto con las delegaciones nacionales que participaban en la labor de la Conferencia de La Haya, la Oficina Internacional supervisara la labor relativa al Borrador del Convenio.

24. El representante de una organización observadora declaró que el Artículo 13.4 del Borrador del Convenio constituía una propuesta que abordaba directamente los derechos de propiedad intelectual y que, en vista de la proximidad de la Conferencia Diplomática, el SCT debía reaccionar ante esa propuesta en esta reunión.

25. En cuanto a las cuestiones de jurisdicción y de derecho internacional privado, el SCT acordó no proseguir el examen sustancial de estas cuestiones sino más bien supervisar su evolución en el marco de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado en lo relativo al Borrador del Convenio sobre competencia judicial y sentencias extranjeras en materia civil y mercantil. Se acordó que la Oficina Internacional prepararía un documento para la próxima sesión del SCT que se distribuiría rápidamente y en el que figurarían las disposiciones del Borrador del Convenio sobre competencia en materia de demandas relacionadas con la validez o la infracción de derechos de marca. Sobre la base de este documento, el SCT, en su próxima reunión, debatiría sobre la conveniencia de que la Oficina

Internacional remitiese a la Conferencia de La Haya un documento de situación sobre las cuestiones relativas a las marcas que figurasen en el Borrador del Convenio.

Adaptación del derecho territorial de marcas al entorno mundial (documento SCT/3/4, párrafos 6 a 8)

26. La Oficina Internacional planteó cuestiones relacionadas con una eventual cooperación internacional (Parte III, párrafo 6 del documento SCT/3/4), incluidos los dos siguientes principios básicos sobre los cuales se pidió al SCT que formulara comentarios: i) la protección de las marcas debería extenderse a Internet, y ii) dicha protección no debería ser más o menos amplia que la otorgada fuera de ese ámbito.

27. La Delegación de la Argentina propuso que las delegaciones intercambiaran información sobre las decisiones y sentencias dictadas por su jurisdicción en conflictos relacionados con la utilización de marcas en Internet a fin de que aquellas jurisdicciones que aún no hubiesen tomado decisiones en esos casos pudieran disponer de ciertos ejemplos.

28. El representante de una organización observadora se refirió a una reciente decisión que reconocía la prioridad del derecho de marcas sobre el registro de un nombre de dominio. Las Delegaciones de España y el Uruguay, si bien aprobaban los dos principios básicos mencionados en el párrafo 6 del documento SCT/3/4, sugirieron que se añadiera la siguiente frase: “de conformidad con la legislación de marcas aplicable”.

29. La Delegación de Andorra expresó la opinión de que la protección contemplada en el párrafo 6.ii) no debía limitarse necesariamente a una protección “que no sea más amplia que la otorgada fuera de Internet”.

Infracción de derechos de marcas mediante la utilización de un signo en Internet (documento SCT/3/4, párrafos 9 a 11, Principio I)

30. La Oficina Internacional introdujo el Principio I relativo a la infracción y dos posibles enfoques de la noción de infracción, reflejados en las palabras que figuran entre corchetes en el Principio I.1).

31. *Principio I.1).* Varias delegaciones y el representante de una organización observadora consideraron que las palabras entre corchetes introducían un elemento intencional subjetivo que, en muchas legislaciones, estaba asociado con la noción de falta y que podría resultar perjudicial para el titular de la marca. Además, como este elemento también podría ser contrario al Artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sería más apropiado retener únicamente las palabras “efecto en el país” y suprimir las palabras entre corchetes. En respuesta a una pregunta de un representante de una organización observadora en cuanto a si la supresión de las palabras entre corchetes podría implicar una responsabilidad en sí, la Oficina Internacional indicó que se podría introducir una salvaguardia en otro lugar de los principios o de las disposiciones.

32. La Delegación de Andorra preguntó si la expresión “la utilización produjera un efecto” era un concepto diferente del de “utilización en el curso de operaciones comerciales”, que figuraba en el Acuerdo sobre los ADPIC. La Oficina Internacional explicó que el concepto utilizado en el párrafo 1) se inspiraba de la disposición del Acuerdo sobre los ADPIC y que,

en ciertas situaciones, la utilización de un signo en Internet podía constituir una infracción aun cuando el signo no fuese utilizado en el curso de operaciones comerciales. En respuesta a una pregunta de la Delegación de Marruecos sobre la utilización de la palabra “territorio”, la Oficina Internacional indicó que trataría de reemplazarla por una palabra más apropiada.

33. *Principio I.2).* La Delegación de Francia, apoyada por la Delegación de los Estados Unidos de América, propuso que la lista de factores para determinar la utilización en otro país fuera precedida de una indicación similar a la de las disposiciones sobre marcas notoriamente conocidas (Artículo 2.6c)). Ello indicaría que la lista no es ni acumulativa ni exhaustiva.

34. La Delegación de Australia, apoyada por el representante de una organización observadora, emitió la opinión de que el punto c) relativo a las visitas al sitio Web probablemente no produciría un efecto y tendría que ser excluido de la lista, mientras que las Delegaciones de las Comunidades Europeas y de Andorra se pronunciaron en favor de la retención de este punto, arguyendo que la única manera de medir el grado de utilización de la marca era llevando la cuenta del número de visitas al sitio Web.

35. La Delegación del Japón pidió que en la lista se añadiera un punto relativo a la prohibición de ciertas importaciones en un país determinado. La Delegación de las Comunidades Europeas propuso que se añadieran actividades de posventa tales como la garantía, los servicios de posventa y la reparación, mientras que el representante de una organización observadora propuso que se añadiera el cumplimiento con normas nacionales aplicables a productos en ciertos países. La Delegación de España propuso que, en el texto español, al comienzo del párrafo 2), la palabra “Al” se sustituyera por “Para”, y que, en la tercera línea, la palabra “pero” se sustituyera por “aunque”.

36. El representante de una organización observadora expresó la opinión de que debía retenerse el apartado c) ya que éste podría constituir uno de los factores de determinación de si la utilización de un signo en Internet había producido un efecto en un país determinado. En respuesta a preguntas formuladas por las Delegaciones de los Países Bajos y de Andorra, la Oficina Internacional declaró que el apartado j) y el texto de introducción del párrafo 2) se clarificarían en un ulterior proyecto.

Renuncias (documento SCT/3/3/4, párrafos 12 a 13, Principio I.3))

37. La Oficina Internacional introdujo el principio de las renuncias que, formuladas adecuadamente, podrían constituir una manera de limitar la responsabilidad.

38. La Delegación de Australia apoyó la idea de permitir a los usuarios de un signo en Internet evitar crear un efecto en determinados países, así como cualquier demanda de infracción resultante de dicho efecto mediante declaraciones (“renuncias”) en el sitio Web en el que se utilice el signo. No obstante, la Delegación recalzó que lo difícil, en realidad, sería formular dichas declaraciones. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que, si bien la utilización de renuncias tenía sus ventajas, esa utilización podría ser insuficiente en los casos de conflictos con marcas notoriamente conocidas. La Delegación de Francia recalzó que las renuncias no tendrían que exonerar al usuario de un signo en Internet de la responsabilidad por infracciones que se hubiesen efectivamente producido. Una delegación, apoyada por el representante de una organización observadora, expresó la opinión de que los usuarios también tendrían que tener la opción de utilizar formulaciones “negativas” en sus sitios Web con miras a excluir la relación con determinados países.

Efecto mundial de los requerimientos (documento SCT/3/4, párrafos 15 a 16, Principio II)

39. Con referencia a los problemas que se planteaban a los titulares de marcas cuando debían ejercer sus derechos en distintas jurisdicciones, el representante de una organización observadora señaló que podría ser necesario clarificar que los titulares de marcas podrían entablar una acción judicial contra un demandado en un tribunal de jurisdicción general por infracción de derechos de marca que estén protegidos en varios países.

40. La Delegación de Australia recalcó que se tendría que poner en claro que, de ser necesario, un tribunal podría dictar un requerimiento contra todo tipo de utilización en Internet. La Delegación de Finlandia propuso que se diera al demandado la oportunidad de proponer un medio que fuese suficiente para suprimir el efecto del territorio en el que se haya infringido el derecho.

Permitir la coexistencia de derechos en Internet (documento SCT/3/4, párrafos 18 a 25, Principio III)

41. El representante de una organización observadora declaró que, por lo general, estaba de acuerdo con el principio de coexistencia, que éste tenía que ver con problemas importantes relacionados específicamente con Internet y que era necesario encontrar una solución para esos problemas. No obstante, tal como figuraba redactado, el Principio III.1) parecía demasiado amplio. El representante era de la opinión de que era contrario a los principios establecidos del derecho de marcas estipular que no había infracción en un país donde existiera un conflicto de derechos simplemente porque el usuario del signo poseía un derecho en otro país. Sería más razonable decir que, aun cuando hubiese una infracción, el usuario podría seguir utilizando el signo en Internet en las condiciones establecidas en los párrafos 2) y 3). Esta idea fue apoyada por las Delegaciones de Bélgica, Francia y Suiza y por el representante de una organización observadora.

42. La Delegación del Japón declaró que la relación entre los Principios I y III tal como figuraban redactados, era poco clara y que parecía haber dos tipos de utilidades infractoras de un signo en Internet: la utilización de mala fe que podría ser objeto de un requerimiento judicial aun cuando estuviese acompañada de una renuncia; y la utilización que no fuese de mala fe y que pudiese continuarse. La Delegación también opinaba que se debía modificar el párrafo 2) de manera que se dijera que había utilización de un signo de mala fe cuando el usuario sabía de la existencia de un derecho legítimo en otro país.

43. La Delegación del Reino Unido propuso volver a ordenar los principios, poniendo el Principio III antes del Principio I, de manera que en este último se enumerasen los requisitos de coexistencia.

44. La Delegación de Andorra se refirió a la posibilidad de aplicar medidas técnicas para impedir el acceso a un territorio determinado. Si esas soluciones fuesen factibles, entonces el principio de territorialidad podría transferirse al entorno de Internet. La Oficina Internacional respondió que la hipótesis fundamental sobre la que se había basado la redacción de estos principios era la inexistencia de dichas soluciones técnicas, al menos en una forma que pudiese convertirse en una norma a los efectos del derecho de marcas.

45. La Delegación de Australia afirmó su apoyo al principio de coexistencia y dijo que lo más importante era que los titulares de derechos que actuasen de buena fe pudiesen seguir utilizando sus derechos en Internet, ya que el derecho de marcas no estaba hecho para limitar la expansión del comercio electrónico. La Oficina Internacional era de la misma opinión y añadió que el objetivo global del principio de coexistencia era evitar el conflicto o la necesidad de entablar procedimientos judiciales. En esta forma, las renunciaciones se proponían como una medida preventiva y no como un medio de imponer la territorialidad en Internet. El representante de una organización observadora dijo que, según tenía entendido, en la mayoría de los casos en los que los titulares descubrían que su marca había sido utilizada en otro país, éstos entablaban negociaciones para evitar los procedimientos judiciales. Sin embargo, si una renuncia pudiese obviar la necesidad de entablar dichas negociaciones, se tendría que recomendar, como solución a corto plazo, una renuncia normal.

46. Las Delegaciones de Australia y los Estados Unidos de América apoyaron firmemente la explicación dada por la Oficina Internacional y esta última Delegación preguntó si había alguna sugerencia en relación con la jurisdicción, a lo que la Oficina Internacional respondió que las cuestiones jurisdiccionales eran más amplias que el derecho de marcas; eran de naturaleza intersectorial y, si bien no se había abandonado la cuestión, ésta no se percibía como un punto de partida práctico para resolver los problemas que planteaba el derecho de marcas.

47. Varias delegaciones pusieron en tela de juicio la necesidad del concepto de coexistencia, puesto que, de conformidad con el Principio I, la utilización de un signo en Internet sólo podía considerarse infractora de una marca en un país determinado si dicha utilización tenía de hecho un efecto en ese país. Los “usuarios de marcas, legítimos e inocentes” no se considerarían como infractores si respetaban los requisitos establecido en el Principio I. En respuesta a ello, la Oficina Internacional señaló que ello exigiría que, antes de utilizar la marca Internet, un usuario tratara de ver en todos los países del mundo dónde existían derechos registrados o no registrados conflictivos para saber en qué países tendría que tratar de evitar producir un efecto. Sin embargo, en muchos casos relacionados con Internet, una empresa ni siquiera sabría dónde localizar a sus clientes. La Delegación de Australia recalcó, en su opinión, el principio de coexistencia iba más allá del ajuste del concepto de infracción a las realidades de Internet en el sentido de que debía cumplir ciertos objetivos que eran los siguientes: i) los titulares legítimos de los derechos tendrían que tener la certeza de que pueden utilizar sus marcas en Internet sin temer que los titulares de los derechos entablen demandas contra ellos en otras jurisdicciones; y ii) la utilización de una marca en Internet no tendría que exigir una búsqueda en el mundo entero de derechos conflictivos.

48. El Representante de la ABA señaló que parecía preferible establecer una distinción entre renunciaciones geográficas y renunciaciones en cuanto a la asociación. En los Estados Unidos de América, los titulares de derechos habían formulado reservas contra este último tipo de renunciaciones ya que éstas podían debilitar sus marcas.

49. La Delegación de Andorra también propuso incluir derechos no registrados, tales como los nombres comerciales.

Utilización asociativa de signos en Internet (documento SCT/3/4, párrafos 27 a 31)

50. El representante de una organización observadora declaró que una característica común de las “nuevas” formas de utilización a que se hacía referencia en la Parte V del documento

SCT/3/4 era el hecho de aprovechar en forma desleal de la marca de un tercero utilizando medios tecnológicos nuevos, y que estas prácticas podrían examinarse en forma más adecuada en el marco de la legislación aplicable a la competencia desleal. La Delegación de Dinamarca declaró que podría ser necesario hacer un inventario de las “nuevas” maneras de utilizar una marca en Internet, tales como la utilización de marcas en metaetiquetas, la venta de contraseñas que den lugar a carteles publicitarios particulares, o la venta, mediante motores de búsqueda, de lugares en la lista de resultados que aparece en respuesta a términos de búsqueda particulares, y debatir luego cómo tendrían que abordarse en el marco legislativo estas “nuevas” formas de utilización.

Proyecto de disposiciones propuesto

51. Como resultado de los debates suscitados el 8 y 9 de noviembre de 1999, la Oficina Internacional formuló sugerencias adicionales en relación con la redacción de un proyecto de disposiciones relativo al uso de marcas en Internet. Sugirió que la primera disposición podría formularse en los siguientes términos: “La protección de las marcas deberá extenderse a Internet y dicha protección deberá determinarse en virtud de las leyes pertinentes de cada Estado miembro”. La Oficina Internacional dijo que las palabras “Estado miembro” se utilizaban en lugar de las palabras “país” o “territorio”, como en la Recomendación conjunta sobre marcas notoriamente conocidas, y que, en el futuro, podrían cambiarse por las de “Parte contratante” si el SCT decidiera adoptar estas disposiciones en forma de un tratado.

52. La Delegación de los Estados Unidos de América apoyó el principio de protección de las marcas en virtud de las leyes nacionales, tal como figuraba en la propuesta hecha por la Oficina Internacional.

53. La Delegación de Guatemala dijo que también deberían incluirse en el principio las marcas notoriamente conocidas y las indicaciones geográficas.

54. Como principio general relativo a la coexistencia de derechos de marcas, la Oficina Internacional propuso la siguiente redacción: “Los derechos de marcas en virtud de las legislaciones de los distintos países miembros deberán coexistir en Internet, a menos que hayan sido adquiridos o utilizados de mala fe”. La Delegación de las Comunidades Europeas, apoyada por la Delegación de los Estados Unidos de América, preguntó por qué tenía que figurar en las disposiciones un principio sobre la coexistencia de los derechos de marcas y recaló que las marcas podían coexistir mientras no hubiera infracción. La Delegación de Francia, apoyada por las Delegaciones de Australia y los Países Bajos, dijo que la redacción propuesta era más satisfactoria que la anterior puesto que no permitía la “infracción legítima”.

55. Varias delegaciones y el representante de una organización observadora apoyaron el principio a condición de que se mejorara su redacción.

56. La Delegación de Andorra prefirió que se hiciera referencia a la “utilización legítima simultánea de derechos conflictivos en Internet” más bien que a la “coexistencia de derechos”. El representante de una organización observadora sugirió que el principio se redactara en los términos siguientes: “la utilización de marcas a nivel mundial deberá coexistir en Internet, a menos que se contravenga a las leyes nacionales imperantes en los Estados miembros”. En respuesta a una pregunta de una delegación, la Oficina Internacional declaró que la relación entre el principio de coexistencia y el Artículo 16 del Acuerdo sobre

los ADPIC dependía de si la coexistencia se entendía como una simple no infracción o si efectivamente tenía por resultado una limitación de los derechos.

57. La Oficina Internacional propuso la siguiente redacción para un principio general relativo a la responsabilidad por la utilización de un signo en Internet que entre en conflicto con un derecho de marcas: “a) para que un acto en Internet infrinja un derecho de marca en un Estado miembro, dicho acto deberá haber ocurrido en ese Estado miembro. Para que un acto realizado en Internet haya ocurrido en un Estado miembro, éste tiene que haber producido un efecto comercial en dicho Estado miembro. b) Ciertas formas de utilización de signos en Internet que son posibles gracias a los adelantos tecnológicos pueden no corresponder a las definiciones existentes de infracción de marca, pero siguen siendo consideradas prácticas inaceptables y deberán prohibirse”. En respuesta a una pregunta de una delegación, la Oficina Internacional explicó que la expresión “efecto comercial” había sido elegida en lugar de la expresión “utilización en el curso de operaciones comerciales” utilizada en el Artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC) para incluir las situaciones en las que una empresa sin fines de lucro, al utilizar un signo en Internet, produjera un efecto comercial en un país determinado sin utilizar el signo en el curso de operaciones comerciales. Esta interpretación fue apoyada por una delegación.

58. En respuesta a preguntas planteadas por una delegación, la Oficina Internacional señaló que el principio ya no incluía ningún requisito subjetivo como la intención o la previsibilidad, puesto que sólo tenía por objeto abordar la cuestión de si se podía considerar que un acto realizado en Internet había tenido lugar en un país determinado, mientras que la determinación de si ese acto también infringía un derecho en conflicto en ese país tendría que hacerse en virtud de la legislación aplicable.

59. Varias delegaciones propusieron utilizar una expresión única en lugar de referirse, en ciertos casos, a “un acto realizado en Internet” y, en otros, a “utilización de una marca en Internet”. Una delegación propuso que se arreglara el contenido de las dos frases del apartado a) suprimiendo la primera frase.

60. En respuesta a una pregunta de la Delegación de Alemania, el Presidente explicó que las disposiciones del proyecto relativas a las “nuevas” formas de utilización (descritas en los párrafos 27 a 32 del documento SCT/3/4) podrían servir para recordar que el Comité Permanente tendría que volver a examinar esta cuestión en sus debates ulteriores. El representante de una organización observadora propuso que se hiciera referencia a la legislación en materia de competencia desleal utilizando las palabras “prácticas desleales” en lugar de “prácticas inaceptables”.

61. La Oficina Internacional propuso la siguiente redacción para un principio general relativo a los recursos: “Podrá ser necesario adaptar los recursos para obtener una protección adecuada de los derechos de marca en Internet”. Una delegación declaró que este principio podría efectivamente hacer que el principio de coexistencia resulte superfluo. En respuesta a ello, el Presidente propuso retener el principio de coexistencia, así como el principio relativo a la adaptación de los recursos entonces en discusión, de manera que estas cuestiones pudieran seguir debatiéndose.

62. La Oficina Internacional propuso la siguiente redacción para un principio general relativo a la adquisición o mantenimiento de los derechos de marca: “Deberían definirse las formas de utilización de las marcas en Internet que sean suficientes para adquirir o mantener derechos de marca”.

63. Una delegación dijo que dudaba que fuese suficiente para el mantenimiento de los derechos que la utilización de una marca en Internet haya producido un efecto comercial. El representante de una organización observadora declaró que podría ser útil contar con una lista de requisitos mínimos internacionalmente armonizada. La Delegación de China declaró que podría ser necesario seguir clarificando la redacción de esa disposición y propuso que se definieran las diferentes formas de utilización. Con referencia al documento SCT/3/4, la Delegación mencionó que la legislación china sólo reconocía el concepto de “propietario”, pero no el de “titular”.

64. La Oficina Internacional propuso incluir en las disposiciones una parte II relativa a la coexistencia de los derechos en Internet que podría contener la siguiente disposición más específica: “1) [Presunción refutable] Entre dos propietarios de derechos de marcas idénticas o similares, habrá una presunción refutable de que ambos propietarios tienen derecho a seguir utilizando de buena fe sus marcas en Internet. 2) [Refutación de la presunción] La presunción mencionada en el párrafo 1) podría ser refutada, entre otras razones, si uno de los propietarios ha adquirido o utilizado la marca de mala fe”.

65. La Delegación de las Comunidades Europeas, apoyada por las Delegaciones de Francia, Bélgica, Alemania, los Países Bajos y los representantes de dos organizaciones observadoras, expresaron preocupación por esa disposición, en particular ante la idea de una presunción en favor del titular de la marca en un sitio Web, aun cuando se tratase de una presunción refutable. En su opinión, era preferible formular el principio en términos de una excepción a la infracción, de manera similar a la expresada en el Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. La primera cuestión que se planteaba era la de ver en qué forma la utilización en Internet podía causar un perjuicio al derecho de marcas y sólo después de resolver esa cuestión se podría decidir si era necesario contar con disposiciones adicionales.

66. La Delegación de Australia dijo que no se oponía a formular este principio sobre la base del Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, era posible que se perdiera de vista la intención subyacente a ese principio, que era evitar que a un titular de una marca que tenga un derecho legítimo se le impida utilizar su marca en Internet. La Oficina Internacional declaró que esta intervención clarificaba la intención del principio y añadió que la disposición que se estaba examinando tenía por objeto permitir que un titular legítimo de una marca de un país determinado realice operaciones comerciales en Internet sin quedar totalmente excluido por los titulares de derechos de otros países.

67. El representante de una organización observadora pidió que se clarificara la relación entre el principio de coexistencia de derechos de marca y la cuestión de si un acto realizado en Internet ocurría en un Estado miembro. La Oficina Internacional explicó que la relación entre ambas cuestiones era importante y que constituía una de las cuestiones clave que estaban en examen: la coexistencia de los derechos y la coexistencia de la utilización. Las Delegaciones de los Países Bajos y de las Comunidades Europeas sugirieron que se invirtiese el orden y que se abordase primeramente la cuestión de si un acto realizado en Internet se producía en un Estado miembro, antes de abordar la coexistencia de los derechos de marcas.

68. La Oficina Internacional propuso que, en dicha parte, se incluyera una disposición relativa a la definición de “mala fe”, que podría redactarse en la forma siguiente: “Al determinar si una marca fue adquirida o utilizada de mala fe para los fines de la aplicación del párrafo 3, la autoridad competente tendrá en cuenta: i) si la persona que obtuvo el registro de la marca o la utilizó conocía o tenía razones para conocer la otra marca en el momento en que

la marca fue utilizada o registrada, o en el momento en que se presentó la solicitud de registro; y ii) si la utilización de la marca representaría un aprovechamiento en forma desleal del carácter distintivo o de la representación de la otra marca”.

69. En relación con el inciso i), la Delegación del Japón propuso que se volviera a redactar esta disposición con el fin de clarificar que, si un usuario obtuvo un registro o utilizó una marca de buena fe, dicho usuario no actuó de mala fe cuando posteriormente tuvo conocimiento de la existencia de la otra marca. La Delegación de Australia afirmó que, en su opinión, era importante preservar la idea subyacente en el apartado i) de que la persona que obtuvo un registro o utilizó la marca tenía conocimiento de la primera marca, aunque el conocimiento fuese sólo uno de los elementos utilizados para determinar la mala fe.

70. La Delegación de Andorra y el representante de una organización observadora eran de la opinión de que esta disposición tenía que volver a redactarse para estipular que los elementos contenidos en los incisos i) y ii) eran necesarios para establecer la mala fe. La Delegación de Australia declaró que se tendría que esclarecer en el párrafo introductorio de la disposición si había o no intención de utilizar ambos elementos en la determinación de la buena fe. La Delegación de Francia propuso que, en el texto inglés, la palabra “shall” se sustituyese por la de “may” para que el lenguaje sea menos obligatorio y permitir que la autoridad tenga la libertad de elegir entre éstas u otras normas al determinar la mala fe. La Delegación de Suecia recalcó que, para la determinación de la “mala fe”, se tendrían que tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes y no sólo las mencionadas.

71. La Oficina Internacional propuso que, en esa parte, se añadiera otra disposición sobre referencias a los derechos sobre la marca. Dicha disposición podría tener el tenor siguiente: “En la aplicación de la presente Parte, un Estado miembro podrá exigir que el usuario de la marca haya declarado en forma clara y sin ambigüedades, al utilizar la marca en Internet, que la marca está [protegida] [registrada] en un Estado miembro determinado, dando detalles del registro (número, fecha, etc.) y de los productos o servicios cuya marca esté registrada”.

72. La representante de una organización observadora expresó dudas en cuanto al sentido práctico de un requisito que obligue a dar detalles del registro en un Estado miembro determinado. En particular, la representante señaló que dicho requisito podría resultar fastidioso porque la información se relacionaría necesariamente con registros efectuados en muchos Estados y con varios productos y servicios, y que además cambiaría con frecuencia.

73. Una delegación declaró que, en su opinión, un sistema que permitiese un contacto fácil con el titular de una marca sería preferible al requisito de hacer referencia a los derechos sobre la marca. La delegación dijo que un sistema de esa índole podría seguir el modelo descrito en el informe sobre el Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio, en el que existía un requisito de la mejor práctica en relación con el nombre o los nombres de dominio de la persona que se registra a propósito de los datos mínimos de contacto.

74. Otra delegación dijo que cualquier requisito en el sentido de demostrar que la utilización de una marca correspondiente a un derecho existente sobre la marca en un Estado miembro debía combinarse con un sistema de mediación que podría dar por resultado la solución de los conflictos fuera del marco de los tribunales.

75. La Oficina Internacional propuso que se incluyera la siguiente disposición en una Parte III relativa a la cuestión de si un acto realizado en Internet ocurrió en un Estado miembro: “A los efectos de determinar si un acto particular realizado en Internet infringe un

derecho en un Estado miembro, se considerará que ese acto ha ocurrido en dicho Estado miembro si: i) el acto puede ser percibido por un usuario de Internet en dicho Estado miembro; y ii) el acto ha producido un efecto comercial en dicho Estado miembro”.

76. La Delegación de Francia y el representante de una organización observadora propusieron que se omitiera el inciso i).

77. El representante de otra organización observadora dijo que, para determinar si un acto ocurrió en un Estado miembro, no se tendría que tomar en consideración únicamente la utilización que efectivamente produjo un efecto comercial, sino también la utilización susceptible de producirlo.

78. La Delegación de las Comunidades Europeas apoyó la propuesta de omitir el inciso i) y dijo que los casos de dilución también deberían estar cubiertos por dicha disposición.

79. El representante de una organización observadora dijo que la dilución era una consecuencia del efecto comercial que producía la utilización de una marca y que ello podría esclarecerse en las notas. Puesto que la redacción propuesta podría amparar cualquier tipo de infracción, ese representante apoyó la propuesta de modificar la redacción con el fin de abarcar la probabilidad de producir un efecto comercial.

80. El Presidente propuso que, en el texto introductorio, se omitiera la referencia a la infracción.

81. La Oficina Internacional, basándose en las propuestas de los Estados miembros, recomendó modificar la lista de los criterios de determinación de si una acción ha tenido efectos comerciales en un país determinado, a la luz de los debates que tuvieron lugar en lo relativo al Principio II, que figura en el Anexo del documento SCT/3/4, añadiendo los siguientes puntos:

“k) si el Estado miembro ha prohibido la importación de los productos o servicios de que se trata;

l) si el sitio Web se refiere a actividades de posventa en el Estado miembro, tales como garantías u otros servicios;

m) declaraciones de que se cumple con las normas gubernamentales del Estado miembro en lo concerniente al producto o al servicio;

n) el grado de interactividad del sitio Web en el que se utiliza el signo (publicidad, venta por correspondencia, entrega de productos o servicios digitales, etc.).”

82. La Oficina Internacional recomendó además que se agregara, según lo propuesto durante los debates sobre el documento SCT/3/4, el siguiente párrafo: “3) Los factores enumerados anteriormente, que son directrices destinadas a ayudar a la autoridad competente a determinar si la utilización de un signo en Internet ha producido un efecto comercial en un país determinado, no constituyen condiciones previas para llegar a esa determinación. Más bien, la determinación en cada caso dependerá de sus circunstancias concretas. En algunos casos, tal vez todos los factores sean pertinentes; en otros, quizás sólo algunos lo sean. Incluso, puede haber casos en que ninguno de los factores sea pertinente y la decisión deba basarse en otros factores que no se enumeren en el párrafo 2). Estos factores adicionales

pueden ser pertinentes, aisladamente o en combinación con uno o más de los factores que se enumeran en el párrafo 2).”

83. La Delegación de las Comunidades Europeas dijo que, conforme a la legislación de las CE, se consideraba que la entrega de productos o servicios en forma digital constituía una prestación de servicios, y recomendó la eliminación de la palabra “digital” en el punto n).

84. Una delegación apoyó la inclusión de los puntos l) y m) en el párrafo 2). Esa delegación dijo que un efecto comercial podía producirse en tres situaciones, a saber, cuando alguien ya estaba utilizando una marca determinada en sus negocios, cuando alguien que estaba ingresando en el mercado utilizaba una marca determinada, y cuando alguien proyectaba realizar transacciones utilizando una marca determinada. La delegación expresó su opinión de que podrían resumirse los efectos comerciales originados mediante la utilización de esta clasificación.

85. La Oficina Internacional propuso incluir en la Parte III una disposición relativa a las “renuncias”, y recomendó la siguiente redacción: “1) [Presunción refutable] Si el usuario de un signo en Internet declara inequívocamente, junto con dicha utilización, que el signo no se usa en relación con un Estado miembro determinado, y que los productos o servicios ofrecidos no están disponibles en ese Estado miembro, habrá una presunción refutable de que la utilización de ese signo no ha producido un efecto en ese Estado miembro. 2) [Refutación de la presunción] La presunción a que se refiere el apartado a) será refutada, entre otros casos, cuando existan pruebas de que el usuario no cumplió con su declaración.”

86. Una delegación dijo que prefería la redacción original de esa disposición que está contenida en el Anexo del documento SCT/3/4, donde se utiliza la expresión “podrá considerarse”, en lugar de la expresión “habrá una presunción refutable”.

87. Una delegación, apoyada por varias delegaciones y por el representante de una organización observadora, recomendó incluir el contenido de esa disposición en la lista de factores que determinan si una acción ha producido un efecto comercial en un país determinado, ya que, si se creara una disposición independiente como propone la Oficina Internacional, la noción de renuncia cobraría demasiada importancia. Una disposición de ese tipo podría interpretarse como que el uso de la renuncia sería suficiente para evitar un efecto comercial (y, consecuentemente, una infracción) en determinados países donde este factor es sólo uno más entre otros muchos.

88. La Oficina Internacional propuso tratar en la Parte IV las formas de utilización que han surgido a partir de las nuevas tecnologías. Explicó que esa Parte incluiría disposiciones relacionadas con usos surgidos de la aplicación de nuevas tecnologías y con actos de competencia desleal, pero no propuso una redacción específica para estas disposiciones.

89. Una delegación, apoyada por otras dos delegaciones y por una organización observadora, declaró que en el principio sobre ciertas formas de utilización de los signos en Internet que han surgido debido a los avances tecnológicos, debatido anteriormente (véase el párrafo 57) ya se había tratado suficientemente esa cuestión. La delegación manifestó que el enfoque de las nuevas tecnologías era un tema que competía a la legislación nacional y que el contenido del principio podría explicarse más detalladamente mediante la inclusión de ejemplos.

90. La Oficina Internacional propuso que en las futuras disposiciones se incluyera una Parte V relativa a la exención de responsabilidad por la utilización de un signo en Internet. Esta Parte comprendería una sección donde se tratarían las renunciaciones como medio de eludir la responsabilidad y una sección que aborde la utilización no infractora (leal).
91. Una delegación expresó su desacuerdo con la idea de que las renunciaciones significasen una exención general de responsabilidades.
92. El representante de una organización observadora recomendó establecer, en relación con la excepción de la “utilización leal”, que la utilización de un sitio Web no comercial no producía un “efecto comercial” a los efectos de determinar si esa utilización tuvo lugar en un Estado miembro determinado.
93. La Oficina Internacional recomendó además que otra Parte de esas disposiciones (la Parte VI) podría tratar con más detalle la cuestión de las soluciones. Esa Parte podría comprender las disposiciones sobre requerimientos judiciales, daños y perjuicios, renunciaciones y sobre las páginas de acceso a Internet y de uso simultáneo.
94. Una delegación dijo que, aunque la disposición que se estaba considerando parecía ofrecer una solución nueva, esa posibilidad ya estaba contemplada en la legislación nacional. Otra delegación apoyó esta afirmación y propuso establecer una recomendación en forma de directrices, pero no quería que se crearan disposiciones con fuerza de ley sobre esta cuestión.
95. El representante de una organización observadora dijo que las disposiciones establecidas en esta Parte no deberían cubrir sólo los derechos registrados, sino que también deberían proteger determinados derechos no registrados.
96. La Oficina Internacional propuso incluir una Parte VII sobre adquisición o mantenimiento de los derechos de marcas registradas mediante la utilización de Internet. Esta Parte incluiría la siguiente disposición: “Se considerará que el uso de una marca registrada en Internet constituye un uso con fines de adquirir o mantener un registro de marca si ese uso produjo un efecto comercial en ese Estado miembro.”
97. El representante de una organización observadora declaró que, en general, las normas que se aplicaban a fin de determinar si la utilización incurría en infracción o si era suficiente para mantener el registro de la marca no eran las mismas. En particular, los requisitos para mantener el registro de una marca eran más pronunciados en numerosos países. Como ejemplo, el representante citó el caso de la publicidad, que siempre se consideraba suficiente a fin de determinar una infracción de marca, pero cuya utilización no era necesariamente determinante para mantener el registro de una marca. Asimismo, declaró que existía el riesgo de que las marcas aparecieran en Internet sin que se utilizaran realmente.
98. Una delegación declaró que el efecto de la Parte VII debería consistir en que la utilización de marcas en Internet no podría desecharse como tal. Sin embargo, debería decidirse caso por caso si la utilización era suficiente a fin de mantener el registro o de adquirir un derecho. La Oficina Internacional señaló que esta disposición tenía como único fin determinar si ocurría la utilización en un Estado miembro; en caso afirmativo, se utilizarían las normas aplicables para determinar si esa utilización era suficiente para adquirir o mantener los derechos.

99. Una delegación de la CE apoyada por el representante de una organización observadora sugirió que, en contra del proyecto propuesto, el principio según el cual cabría tener en consideración la utilización de marcas en Internet al determinar si se había producido la utilización de la marca debería redactarse de manera negativa.

100. Una delegación planteó sus dudas respecto de la utilidad de la referencia a los efectos comerciales en esa parte, puesto que ya se utilizaba en el contexto de la infracción.

Tema 6 del Orden del día: Licencias de marcas

Proyecto de Artículo 1: Expresiones abreviadas

101. El Presidente presentó el Artículo 1, relacionado con las expresiones abreviadas, del proyecto de disposiciones sobre licencias de marcas contenido en el documento SCT/3/5 (en adelante denominado “las disposiciones”).

102. El representante de una organización observadora sugirió que debería incluirse asimismo la definición de solicitud, tal como figura en el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT). En respuesta a esta propuesta, el Presidente declaró que, dependiendo de la decisión que tomara el SCT en relación con la forma de adopción de las disposiciones (Protocolo concerniente al TLT o instrumento de recomendaciones), tendrían que suprimirse algunas de las definiciones de las disposiciones que ya figuran en el TLT. El representante de otra organización observadora sugirió que, en espera de esa decisión, las definiciones de esos términos que se mencionan en el TLT, así como la definición de solicitud, deberían ponerse entre corchetes en el presente documento.

103. Las Delegaciones de España, el Japón y la Federación de Rusia preguntaron por qué no se mencionaban en las definiciones de licencias varios tipos de licencias, como las sublicencias, licencias totales o parciales. En respuesta a esa pregunta, el Presidente, así como el representante de una organización observadora, recordó a los miembros del SCT que el objetivo de estas disposiciones consistía en simplificar y armonizar las formalidades relativas a la inscripción de licencias y que no trataba de cuestiones de fondo. La Oficina Internacional observó que las licencias que se referían únicamente a parte del territorio estaban abarcadas por el Artículo 2.1)a)viii).

Proyecto de Artículo 2: Petición de inscripción/cancelación de la inscripción de una licencia

104. *Párrafos 1) y 2).* La Delegación del Japón propuso que se añadiera, en la lista de requisitos, que una Parte Contratante podrá exigir la presentación de una indicación de la naturaleza jurídica de la persona jurídica.

105. El representante de una organización observadora sugirió que se efectuara un cambio en el apartado viii) del Artículo 2.1) relacionado con la supresión de la palabra “o” y su sustitución por la palabra “y” después de las palabras “licencia única”.

106. La Delegación de Noruega y el representante de una organización observadora sugirieron que se sustituyeran, en el apartado ix), las palabras “la duración de la licencia” por las palabras “el plazo”.

107. Las Delegaciones de Irlanda y del Brasil se reservaron su postura en relación con la redacción actual del Artículo 2.1) puesto que su legislación exigía la presentación de una copia del contrato de licencia. La Delegación de Colombia informó que este era el caso igualmente previstas por la legislación de su país.

108. Varias delegaciones sugirieron que se redactara la disposición de acuerdo con el Artículo 11.1)b) del TLT, que estable los requisitos máximos para la inscripción de cambios en la titularidad. De conformidad con esta disposición, una Parte Contratante podrá exigir que la petición de inscripción de un cambio en la titularidad vaya acompañada, a elección de la parte peticionaria, de una copia certificada del contrato de cesión, un extracto certificado del contrato, un certificado de transferencia no certificado firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario o un documento de transferencia no certificado que también ha de ser firmado por ambas partes. La Delegación del Japón sugirió además que se suprimiera el párrafo 2.ii).

109. La Delegación de los Países Bajos señaló que una Oficina debería estar facultada para exigir un resumen del contrato de licencia o una declaración conjunta del licenciante y del licenciataro para la inscripción de una licencia a fin de garantizar que el licenciataro esté enterado del contenido de la inscripción. La Delegación de Suecia, apoyada por la Delegación de Andorra, declaró que el proyecto actual exigía que la petición estuviera firmada por el licenciante, y que esto podría ocasionar problemas si el licenciante, una vez concluido el contrato de licencia, se negaba a inscribir la petición. En dicho caso, debería ofrecerse al licenciataro la oportunidad de presentar el contrato de licencia. La Delegación de Alemania subrayó que esto constituía una controversia contractual y tendría que resolverse entre las partes.

110. Las Delegaciones de Australia, los Estados Unidos de América y Alemania declararon que el proyecto de disposiciones debería dar lugar a la simplificación de los requisitos formales y que, por tanto, no deberían incluirse en la lista todos los requisitos que existían en distintos países. Esta propuesta fue apoyada por el representante de una organización observadora. La Delegación de Australia y el representante de una organización observadora indicaron, sin embargo, que aceptarían una disposición redactada de acuerdo con el Artículo 11.1)b) del TLT. La Delegación de Australia se mostró de acuerdo con la opinión de que hacía falta un mecanismo que suministrara las pruebas de la existencia del acuerdo de licencia cuando el licenciataro demandara la inscripción. Sin embargo, además del Artículo 11.1)b) del TLT, la parte peticionaria debería tener la oportunidad de suministrar simplemente la firma del titular. Una delegación sugirió que se incluyera, en el párrafo 1), el requisito de que la petición estuviera firmada por el titular, que en la actualidad figura en el párrafo 3).

111. Otra delegación propuso simplemente que se declarara que la firma del titular podrá ser reemplazada por la presentación del contrato de licencia o una copia certificada del mismo.

112. El representante de una organización observadora subrayó que, tendría que conservarse el párrafo 2 del Artículo 2 del proyecto.

113. En respuesta a una pregunta del representante de una organización observadora, el Presidente declaró que el proyecto de Artículo 2.i)a)ix) no autorizaría a una Oficina a exigir que la duración de la licencia se correspondiera con la duración de la marca.

114. La Delegación de Andorra sugirió que se añadiera a este párrafo una disposición similar al Artículo 11.1)b) del TLT, en el sentido de que una copia del contrato no sería uno de los elementos incluidos en la petición, sino un elemento separado presentado junto con ella. El representante de una organización observadora respondió que existían diferencias entre la cesión de una marca, que exigía la inscripción, y la concesión de una licencia, que tenía efecto incluso sin la inscripción. En el segundo caso, correspondía a las partes decidir si deseaban inscribir la licencia.

115. La Delegación de las Comunidades Europeas, sugirió que se distinguiera respecto de la persona que presenta la petición si el titular de la marca, es decir, el licenciante, solicitaba la inscripción de la licencia, ya que su firma sería suficiente, en virtud del proyecto actual y no podrían exigirse otras pruebas. Sin embargo, en virtud del Artículo 11 del TLT, una Oficina podría exigir incluso en esta situación un documento en el que figurara no solamente la firma del licenciante, sino también la firma del licenciataro. La Delegación dudaba de que esto fuera realmente necesario. Sin embargo, si el licenciataro presentaba la petición, una Oficina siempre podría, en virtud del proyecto actual, exigir la firma del licenciante. La Delegación estuvo de acuerdo con las observaciones anteriores que señalaban que esto podría ocasionar problemas si el licenciante, tras haber concluido el contrato de licencia, se negaba a inscribir la licencia. La Delegación sugirió que este problema en particular podría resolverse mediante una disposición que permitiera el suministro de pruebas adicionales del contrato de licencia, en caso de que la petición fuera efectuada por el licenciataro.

116. El Presidente señaló que seguía pendiente la cuestión de si el titular estaría obligado a firmar la petición de inscripción. Como consecuencia de este debate, se remitió la disposición a la Oficina Internacional para que estudiara la posibilidad de volverla a redactar de acuerdo con el Artículo 11.1)b) del TLT, habida cuenta de los debates.

117. *Párrafo 3).* La Delegación de Andorra solicitó que se previera en este párrafo la transmisión de las comunicaciones por medios electrónicos distintos al telefax.

118. *Párrafo 4).* La Delegación del Japón opinó que era necesario garantizar que toda Parte Contratante pueda aceptar una única petición relativa a varios registros, aun cuando el ámbito de las licencias no sea exactamente el mismo. El Presidente respondió que esto podría suponer una carga adicional si las Oficinas tenían que asegurarse de que se había incluido toda la información en la petición. La Delegación del Uruguay declaró que su Oficina ejecutaba los trámites de esa manera, que resultaba económica desde el punto de vista de la tramitación de las peticiones.

119. *Párrafo 5).* No se formularon observaciones sobre este párrafo.

120. *Párrafo 6).* El representante de una organización observadora preguntó si la modificación de las condiciones del acuerdo podría estar sujeta a una inscripción separada y, en caso afirmativo, la manera en que esto podría llevarse a cabo. La Oficina Internacional respondió que estudiaría la posibilidad de aplicar las disposiciones *mutatis mutandis*. La Delegación de las Comunidades Europeas advirtió que esta disposición no simplificaría el proceso puesto que, en virtud de la legislación comunitaria, tendrían que suministrarse pruebas en los casos de modificación. Por tanto, una disposición como el Artículo 2 podría obligar a los Estados miembros a cambiar su legislación en materia de marcas.

Proyecto de Artículo 3: Efectos de la no inscripción de una licencia

121. *Párrafo 1).* La representante de la INTA informó de que su asociación había aprobado una resolución en la que figuraba una declaración similar al Artículo 3.1) y que, por tanto, apoyaba firmemente esa disposición.

122. *Párrafo 2).* Varias delegaciones y el representante de una organización observadora expresaron sus reservas sobre la disposición contenida en el párrafo 2). Sostuvieron que los derechos de terceros podrían depender de la inscripción y que el licenciataria no podría unirse a actuaciones por infracción a no ser que la licencia estuviera inscrita. La Delegación de Azerbaiyán declaró que en ese país se exigía un acta notarial para la inscripción y que el derecho civil consideraba el registro la base jurídica de la titularidad. El Representante de la OAPI declaró que en virtud de su legislación era necesaria la publicación a fin de que la licencia tuviera efecto sobre terceros.

123. Varias delegaciones y los representantes de dos organizaciones observadoras apoyaron el texto del párrafo 2) en la forma propuesta, sobre la base de que su legislación nacional no preveía la inscripción de licencias y de que la no inscripción no afectaba a los derechos de terceros.

124. Como las posturas sobre esta cuestión estaban divididas, se decidió que se mantendría el texto entre corchetes y se remitiría a la Oficina Internacional para que lo estudiara. A sugerencia del representante de una organización observadora, también se decidió desarrollar más ampliamente los argumentos contenidos en la Nota 3.04, a fin de que quedaran reflejados estos debates.

Proyecto de Artículo 4: Uso de una marca en nombre del titular

125. *Párrafo 1).* Una delegación sugirió que se armonizara la redacción de esta disposición con el Artículo 19.2) del Acuerdo sobre los ADPIC, sustituyendo las palabras “se estimará que constituye uso por el propio titular” por las palabras “se considerará que constituye uso a los efectos de mantener el registro”. A esto se opuso otra delegación habida cuenta de que el uso por el licenciataria no solamente podría ser pertinente en el contexto del mantenimiento de un registro de marca, sino que también podría contribuir a que la marca adquiriera un carácter distintivo o pasara a ser notoriamente conocida.

126. Una delegación, aunque apoyaba el objetivo de la disposición, expresó su preocupación por el lenguaje utilizado que se refería al “consentimiento del titular” en lugar de referirse al acuerdo de licencia. El representante de una organización observadora declaró que apoyaba el objetivo de la disposición, pero tenía la duda de si podría entenderse que prohibía al licenciante incluir cláusulas de control de calidad en el acuerdo de licencia. El representante sugirió que se sustituyeran las palabras “con el consentimiento del titular” por las palabras “en virtud de un acuerdo de licencia válido”. Varias delegaciones y el representante de una organización observadora apoyaron el texto en su redacción actual y señalaron que incluso un acuerdo de licencia no válido debería ser suficiente respecto del uso de terceros en calidad de uso del titular. Se dejaría al arbitrio de la legislación aplicable de las Partes Contratantes determinar qué constituía el consentimiento. Nada de lo establecido en el texto prohibía a un Estado miembro exigir el control de calidad a fin de que una licencia fuera válida. El Presidente concluyó que esto podría aclararse en las notas.

127. *Párrafo 2*). La Delegación de España se reservó su postura sobre esta disposición, declarando que iría en contra de las disposiciones nacionales según las cuales únicamente las licencias inscritas producían efectos jurídicos. El representante de una organización observadora señaló que la legislación de la Comunidad Europea contenía una disposición similar según la cual cualquier uso efectuado con el consentimiento del titular tenía que ser considerado uso por el titular de la marca, aun cuando dicho uso no se basara en una licencia válida.

Proyecto de Artículo 5: Mención de la licencia

128. Varias delegaciones sugirieron que se suprimieran las palabras “en relación con el uso de la marca bajo licencia”. Varias delegaciones señalaron que, en la versión española, estas palabras parecerían más claras que las palabras que iban a continuación. En consecuencia, se remitió la disposición a la Oficina Internacional para que fuera redacta de nuevo.

Proyecto de Formulario Internacional Tipo para la petición de inscripción de licencia(s)

129. La Oficina Internacional indicó dos correcciones: en el punto 1 de la primera página “Petición de inscripción/cancelación”, la palabra “renovación” tendría que sustituirse por la palabra “inscripción”; y en la página 3 la indicación de “Número(s) de teléfono “ y “Número(s) de telefacsimil” que figura en el punto 4.6 debería trasladarse al punto 4.3.

130. En respuesta a la cuestión planteada por una delegación, el Presidente confirmó que el punto 5 “Representante” se refería al representante del titular de conformidad con el proyecto de Artículo 2.1)a)ii). Otra delegación, apoyada por el representante de una organización observadora, sugirió que se incluyera la firma del licenciataria en el formulario, tal y como se debatió respecto del proyecto de Artículo 2.1). La Delegación propuso asimismo que se sustituyera la palabra “telefacsimil” por un término más amplio, que incluyera asimismo otras formas de comunicaciones por medios electrónicos. En respuesta a esta propuesta, la Oficina Internacional señaló que sería necesario acordar las formas exactas de comunicaciones electrónicas. En caso contrario, un solicitante podría utilizar un tipo de comunicación electrónica que la Oficina a la que se dirigía la comunicación no estuviera en condiciones de recibir.

131. En respuesta a la pregunta de una delegación, el Presidente explicó que el Formulario Internacional Tipo no tenía de por sí un carácter jurídico vinculante. Las Partes Contratantes podrían modificar el Formulario, siempre y cuando se mantuvieran dentro de los requisitos máximos que figuraban en el proyecto de disposiciones. Sin embargo, si un solicitante utilizaba el Formulario Internacional Tipo en un lenguaje aceptado por la Oficina, la Oficina tendría que aceptar la petición y no podría obligar al solicitante a utilizar su propio formulario.

Tema 7 del Orden del día: Indicaciones geográficas

132. Los debates se basaron en el documento SCT/3/6.

133. La Delegación de las Comunidades Europeas declaró que, teniendo en cuenta las negociaciones que se estaban llevando a cabo en la Organización Mundial del Comercio sobre

el establecimiento de un registro multilateral en virtud del Artículo 23.4) del Acuerdo sobre los ADPIC, la preparación del estudio sobre el registro de las indicaciones geográficas, previsto en el párrafo 9.ii) del documento SCT/3/6, podría considerarse una duplicación de esfuerzos en el sentido del párrafo 9.iii) de ese documento. Por ese motivo, la Delegación opinó que era apropiado posponer la labor sobre esa cuestión.

134. Los representantes de tres organizaciones observadoras expresaron su apoyo a la propuesta contenida en el párrafo 9.i) del documento SCT/3/6.

135. El representante de la OIV declaró que su organización ya había desarrollado la labor relativa a la relación de las marcas y las indicaciones geográficas así como a la relación entre indicaciones geográficas homónimas. Ofreció la cooperación de su organización en cualquier labor que se desarrollara en relación con esas cuestiones.

136. Una delegación recordó la importancia de la labor que la OMPI había llevado a cabo en el campo de las indicaciones geográficas y, en particular, la organización de simposios dedicados a ese tema, que consideraba la plataforma ideal para el intercambio de opiniones y el desarrollo de nuevas ideas relacionadas con esa cuestión. Además, esa Delegación expresó su apoyo a la propuesta que figuraba en el párrafo 9.i) del documento SCT/3/6.

137. El Presidente concluyó diciendo que la Oficina Internacional elaboraría el estudio esbozado en el párrafo 9.i) del documento SCT/3/6, y que dicho estudio se presentaría a la quinta sesión del SCT para ser examinado.

Tema 8 del Orden del día: Marcas y Denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas (DCI)

138. Los debates se basaron en el documento SCT/3/7.

139. La Representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó, en nombre del Director General de esa Organización, su agradecimiento a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) por haber sido invitada a la tercera sesión del SCT. La Representante expresó su reconocimiento por los esfuerzos que la OMPI había realizado al llevar a cabo una encuesta entre sus Estados miembros respecto de la práctica de las Oficinas de Marcas en relación con el examen de las solicitudes de registro de marca que pudiesen entrar en conflicto con las Denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas (DCI). Asimismo, declaró que la OMS acogía con agrado los resultados de la encuesta, ya que la gran mayoría de las Oficinas que habían respondido declaraba en sus respuestas que se examinaban las solicitudes de registro de marca para determinar si existía la posibilidad de conflicto con las DCI. En cuanto a la labor futura sobre este tema, declaró que la OMS podría examinar internamente y junto con la Secretaría de la OMPI la mejor manera de poner a disposición las bases de datos de DCI en formato electrónico. Entre las opciones posibles figurarían la puesta a disposición de las autoridades nacionales de la información en Internet, el desarrollo de un CD-ROM o la inclusión de la información relativa a las DCI en un formato electrónico patrocinado por la OMPI.

140. El representante de una organización observadora declaró que su organización apoyaba cualquier iniciativa que contribuyera a evitar conflictos entre las marcas registradas y las DCI. Además, recomendó que la OMS también pusiera a disposición del público las DCI recomendadas a fin de que se formularan observaciones.

141. Dos delegaciones declararon que la información relativa a las DCI era de vital importancia para la labor cotidiana de sus Oficinas y que, por tanto, apoyaban cualquier iniciativa que facilitara el suministro de dicha información a las Oficinas.

142. Una Delegación declaró que debería prestarse atención a la puesta a disposición de la información sobre las DCI no solamente en caracteres latinos, sino también en otro tipo de caracteres. Esto resultaba de particular importancia para el examen automatizado de solicitudes de marcas.

143. El representante de una organización observadora declaró que, dada la importancia y la sensibilidad de las cuestiones de que se trataba, parecía justificada la elaboración de directrices relativas a las mismas. En particular, señaló que las Oficinas que no examinaban las solicitudes de marca a fin de determinar las razones absolutas para la denegación, no estarían en condición de denegar las solicitudes de registros de marcas que estuvieran en conflicto con las DCI, aun cuando en la mayoría de los casos existía la posibilidad de invalidar dichos registros de marca.

144. Para finalizar, se acordó que la Oficina Internacional examinara a nivel técnico, junto con la Secretaría de la OMS, la manera de poner la información sobre las DCI a disposición de las Oficinas de los Estados miembros interesadas en recibir dicha información, en formato electrónico.

Tema 9 del Orden del día: Labor futura

145. El SCT acordó que, a título indicativo, su cuarta sesión se celebraría en Ginebra del 27 al 31 de marzo de 2000 y duraría cinco días completos.

146. El SCT acordó asimismo que el Orden del día de la próxima sesión constaría de las siguientes cuestiones sustantivas:

- examen del documento preparado por la Oficina Internacional en relación con el Borrador preliminar del Convenio sobre competencia judicial y decisiones extranjeras en materia civil y mercantil;
- conclusión de las disposiciones sobre la concesión de licencias de marcas;
- examen del propuesto proyecto de disposiciones sobre la utilización de marcas en Internet.

147. La Delegación de España preguntó si la Oficina Internacional había previsto presentar, en la próxima sesión del SCT, un avance del estudio relativo a las indicaciones geográficas y un documento complementario relativo a las DCI. En su opinión, estas cuestiones tenían que analizarse en relación con los acontecimientos que tenían lugar en la Conferencia Ministerial de Seattle. El Presidente recordó que en la sesión se había acordado que el estudio sobre las indicaciones geográficas se presentaría en la quinta sesión del SCT.

Tema 10 del Orden del día: Breve resumen del Presidente (documento SCT/3/9)

148. El SCT aprobó el resumen del Presidente (documento SCT/3/9), incorporando varias modificaciones propuestas.

Tema 11 del Orden del día: Clausura de la sesión

149. El Presidente clausuró la tercera sesión del Comité Permanente.

[Sigue el Anexo]