

# OMPI



SCT/18/10

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 28 de julio de 2008

S

**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
GINEBRA

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

**Decimoctava sesión**  
**Ginebra, 12 a 16 de noviembre de 2007**

INFORME\*

*adoptado por el Comité*

---

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

## INTRODUCCIÓN

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (denominado en adelante “el Comité Permanente” o “el SCT”) celebró su decimoctava sesión en Ginebra del 12 al 16 de noviembre de 2007.
2. Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados miembros de la OMPI o de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial: Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Hungría, Indonesia, Iraq, Irán (República Islámica del), Italia, Jamahiriya Árabe Libia, Japón, Kenya, Kirguistán, la ex República Yugoslava de Macedonia, Malasia, Letonia, Lituania, México, Marruecos, Moldova, Namibia, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Países Bajos, Panamá, Polonia, Portugal, Qatar, República Árabe Siria, República de Corea, República Checa, República Dominicana, Rumania, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, Reino Unido, Ucrania, Uruguay (74). La Comunidad Europea también estuvo representada en calidad de miembro del SCT.
3. Participaron en calidad de observador las siguientes organizaciones intergubernamentales: la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) (3).
4. Participaron en la reunión en calidad de observador los representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociación Internacional para el Derecho de la Viña y el Vino (AIDV), Asociación de Industrias de Marca (AIM), Asociación Norteamericana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual (AIPPI), Cámara de Comercio Internacional (CCI), Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Asociación Alemana para la Protección de la Propiedad Intelectual (GRUR), Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA) y Asociación Japonesa de Marcas (JTA) (11).
5. La lista de participantes figura en el Anexo II del presente informe.
6. La Secretaría tomó nota de las intervenciones efectuadas y las grabó en cinta magnetofónica. En el presente informe se resumen los debates teniendo en cuenta todas las observaciones formuladas.

### Punto 1 del orden del día: Apertura de la sesión

7. El Sr. Ernesto Rubio, Subdirector General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, abrió la sesión y dio la bienvenida a los participantes en nombre del Director General de la OMPI.

8. El Sr. Marcus Höpperger (OMPI) desempeñó las funciones de Secretario del Comité Permanente.

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

9. El SCT aprobó el proyecto de orden del día (documento SCT/18/1 Prov.) con la introducción de una modificación propuesta por la Delegación de Nueva Zelandia, a saber: la adición de un nuevo punto 7 titulado “Labor futura”.

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

10. El SCT aprobó el proyecto de informe de la decimoséptima sesión (documento SCT/17/8 Prov.) con la introducción de las modificaciones solicitadas por las Delegaciones de Francia (en relación con los párrafos 67, 84 y 89), Rumania (en relación con el párrafo 125), el Reino Unido (en relación con el párrafo 106) y los Representantes de la Comunidad Europea (en relación con el párrafo 202) y la Asociación Internacional de Marcas (INTA) (en relación con los párrafos 82 y 150).

Punto 4 del orden del día: Marcas

*Métodos de representación y descripción de las marcas no tradicionales*

11. El debate se basó en los documentos SCT/17/2 y SCT/18/2.

12. El Presidente recordó que en su decimoséptima sesión el SCT consideró tres tipos de marcas no tradicionales, a saber: las marcas tridimensionales, el color *per se*, y las marcas sonoras. Recordó también que el SCT pidió a la Secretaría que reflejara la naturaleza de ese debate en un nuevo documento en el que se expusieran las “enseñanzas destacadas” relativas a esos tipos de marcas.

13. La Secretaría observó que en la terminología empleada en el documento SCT/18/2 se sigue la recomendación formulada por el Comité Permanente en su última sesión, que aconsejó sustituir “nuevos tipos de marcas” por “marcas no tradicionales”. El documento se centra en las cuestiones de la representación y la descripción de las marcas tridimensionales, las marcas de color y las marcas sonoras, sobre la base de la información facilitada por los miembros del SCT en la decimoséptima sesión del Comité Permanente y la recogida en el Cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas, así como en contribuciones individuales de los Estados miembros. En relación con las marcas tridimensionales, se examinan por extenso dos cuestiones, a saber: el tamaño de las representaciones y el número de vistas diferentes que deben figurar en la solicitud de marca. En la sección correspondiente a las marcas de color se distingue entre la representación del color reivindicada como característica distintiva de la marca y las marcas de color propiamente dichas, y también se considera la posibilidad de utilizar códigos de color como forma de identificación. En la sección sobre las marcas sonoras se diferencia entre los sonidos musicales y los demás sonidos y se describen diversos medios para la representación de esos signos que aceptan las Oficinas de Marcas.

Marcas tridimensionales

14. La Delegación de Bangladesh indicó que las Oficinas pueden exigir vistas adicionales del signo tridimensional si consideran que una sola vista no es suficiente para mostrar los caracteres de la marca solicitada. Opinó que, por ello, la formulación de la última frase del párrafo 9 podría limitar esa posibilidad a las Oficinas.
15. La Delegación de Eslovenia pidió a las demás delegaciones que expongan sus respectivas experiencias en lo que respecta al número de vistas del signo que debe facilitarse a la Oficina. Preguntó si, en otras jurisdicciones, la Oficina tiene la capacidad de decidir si el solicitante debe presentar una o varias vistas y cuántas vistas deben publicarse.
16. La Delegación de Panamá manifestó su satisfacción por la labor realizada hasta la fecha por el Comité Permanente en materia de marcas no tradicionales. No obstante, propuso que el SCT solicite a la Secretaría que elabore un cuadro en el que se resuma la información recogida en todos los documentos anteriores en relación con este tema. Un modo de presentar esa información de forma más gráfica podría ser indicar, junto a cada marca no tradicional, los diferentes modos de representación posibles. El cuadro sería una sinopsis útil que permitiría abarcar de una ojeada la información que contienen los documentos.
17. La Delegación de la Federación de Rusia declaró que podría necesitar más tiempo para estudiar el documento. Señaló, no obstante, que, tras una primera lectura, cree podría ser conveniente que el SCT solicite a la Secretaría que complemente los documentos futuros con ejemplos de varias formas de representación de las marcas no tradicionales. La Delegación indicó también que la Federación de Rusia está elaborando una nueva reglamentación relativa a los procedimientos de registro de estos signos y que la información que ofrecen los documentos del SCT es muy útil a ese respecto.
18. La Delegación de la ex República Yugoslava de Macedonia afirmó que, de conformidad con la legislación de su país, los solicitantes han de presentar una representación bidimensional del signo, que debe situarse en el espacio de 8 x 8 cm reservado a tal efecto en el formulario de solicitud. La forma debe mostrarse por medio de una sola vista. Si se presentan varias vistas, sólo se publica una. La legislación de su país no exige que se describan por escrito las características de la marca, y si se aporta una descripción por escrito, ésta no se publica. No obstante, la Delegación solicitó que se ofrezcan explicaciones adicionales sobre la práctica que se sigue a este respecto en otras Oficinas. En concreto, preguntó si la Oficina decide qué vistas deben publicarse en el caso de que el solicitante presente varias.
19. La Delegación del Uruguay señaló que es recomendable permitir que se presente un número suficiente de vistas tridimensionales. El número debe decidirlo la Oficina atendiendo a las circunstancias de cada caso, con el fin de garantizar la representación clara y adecuada de la marca.
20. La Delegación de Bulgaria declaró que la legislación de su país no limita el número de vistas que deben presentarse en una solicitud de marca tridimensional. No obstante, la legislación establece que el número de vistas debe ser suficiente para permitir que la Oficina lleve a cabo un análisis atendiendo a las circunstancias de cada caso. En algunas ocasiones, una vista se considera suficiente; en otras, se necesitan vistas adicionales. Por otro lado,

también pueden exigirse vistas adicionales durante el examen, y todas las vistas presentadas se publican. En la práctica, los solicitantes no presentan más de 4 ó 5 vistas, y la publicación no constituye un problema.

21. El Representante de la GRUR señaló que parece desprenderse claramente del debate mantenido en la presente y las anteriores sesiones del SCT que los requisitos para la representación de las marcas tridimensionales y otros tipos de marcas difieren sustancialmente en los diversos Estados miembros. Al parecer, esas diferencias son problemáticas para los usuarios que solicitan protección en más de una jurisdicción, en particular cuando la representación adecuada de la marca es un requisito para obtener una fecha de presentación. Se concluye, por lo tanto, que es preciso realizar esfuerzos para facilitar la presentación de solicitudes de marca en más de una jurisdicción; por ejemplo, sugiriendo a los países que acepten las representaciones que se hayan presentado correctamente en el país de origen. En este contexto, el Representante preguntó si la representación de una marca tridimensional, o de cualquier otro tipo de marca, está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 6*quinquies* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Preguntó también si el principio de admisión y protección de la marca “tal cual es” que se establece en esa disposición limita la facultad de las Oficinas de rechazar esas representaciones, o permitir o exigir representaciones adicionales, cuando se formulan solicitudes respecto de esas marcas en otros miembros de la Unión de París. Añadió que también parece haber diferentes requisitos de presentación, en particular en lo que respecta al tamaño de las representaciones, en las Oficinas de origen y la Oficina Internacional de la OMPI, que administra el sistema de Madrid. De conformidad con ese sistema, el tamaño de la representación no puede ser mayor de 8 x 8 cm, y sólo se permite una vista. El Representante preguntó si, con arreglo al sistema de Madrid, los miembros están autorizados a rechazar las solicitudes o registros efectuados de conformidad dicho sistema que no cumplan la respectiva legislación nacional.

22. La Delegación de Colombia indicó que la Oficina de marcas de su país distingue entre una imagen o representación que muestre la marca tridimensional desde diferentes perspectivas y todos los demás dibujos técnicos o perspectivas ortogonales que puedan requerirse para fines de registro. Conforme a la práctica seguida, la Oficina sólo se publica la primera imagen. La Delegación comunicó al SCT que las llamadas “marcas tridimensionales mixtas” han causado cierta preocupación entre los examinadores. Esas marcas están formadas por una marca tridimensional normal y otros elementos, como colores o etiquetas. Al parecer, hay poca información sobre el modo en que deben evaluarse esos signos, por lo que la Delegación opinó que el SCT podría incluir también esta cuestión en su labor futura.

23. El Presidente señaló que la cuestión planteada por la Delegación de Colombia en relación con las marcas que contienen más de un signo puede tratarse cuando el Comité Permanente se ocupe del resto del documento SCT/17/2. Del mismo modo, la cuestión planteada por la Delegación de Eslovenia en relación con el número de vistas de la marca tridimensional que debe publicarse podría tratarse en el marco de la sección de dicho documento que se ocupa en general de las cuestiones relacionadas con la publicación.

24. La Secretaría recordó, a propósito de la cuestión planteada por la GRUR en relación con el artículo 6*quinquies* del Convenio París, que no está facultada para emitir interpretaciones sobre los tratados administrados por la OMPI. Ese tipo de interpretaciones está reservado a los Estados miembros de la Unión de París. No obstante, la Secretaría observó que el artículo 6*quinquies* es una disposición muy especial del Convenio de París que ha dado lugar a una extensa bibliografía. En esencia, esa disposición significa que las marcas que están

regularmente registradas en el país de origen deben ser aceptadas para su depósito y registro tal y como lo fueron en otros países de la Unión de París. Esa aceptación de la marca “tal cual es” —*telle quelle*, en francés, idioma original del Convenio de París— admite una serie de excepciones, que se indican en los párrafos 2 y 3 de la disposición. La cuestión de si el artículo 6 *quinquies* se aplica al tipo de representación del signo que puede o no ser aceptado por la Oficina en el marco de proceso de registro parece diferente. En el caso concreto de las marcas tridimensionales, los Estados miembros podrían verse en la necesidad de disponer de varias vistas para determinar el carácter distintivo de la marca. Por consiguiente, en la interpretación del artículo 6 *quinquies* debe tenerse en cuenta el resultado final, que es la concesión de protección al signo. En lo que respecta a la práctica seguida conforme al Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, la Secretaría dijo que no hay un requisito específico en relación con el número de vistas que debe presentarse, aunque sí lo existe respecto del tamaño de la reproducción (8 x 8 cm). La Oficina Internacional de la OMPI aceptará las reproducciones de marcas que estén certificadas por la Oficina de origen, aunque contengan varias vistas. Puede haber problemas en lo que respecta a la claridad de esas reproducciones, y la Oficina o una Parte Contratante designada pueden rechazar una solicitud o registro fundándose en que no han podido determinar el alcance de la protección de la marca. La Oficina Internacional también ha indicado que las Partes Contratantes rechazan solicitudes o registros fundándose en que el número de vistas que acompañan a la solicitud internacional no satisface el número de vistas exigido por la respectiva Parte Contratante designada.

25. El Presidente observó que, aunque el SCT no es el foro en el que debe considerarse el desarrollo jurídico del sistema de Madrid, parece sensato no perder de vista la evolución de dicho desarrollo, en la medida en que en el Comité Permanente se examina la convergencia de las legislaciones y el modo de reducir al mínimo la carga para quienes hacen uso del sistema en múltiples jurisdicciones. También tomo nota de la explicación ofrecida a la Secretaría, a saber: que en el marco del sistema de Madrid hay jurisdicciones que rechazan solicitudes de marca fundándose en que el número de vistas no se corresponde con el exigido en su legislación, aunque ése no sea un motivo para la denegación conforme al Reglamento Común. Añadió que, dada la gran diversidad de los enfoques que se aplican en esta materia, podría sugerirse que sea suficiente una representación de la marca para obtener una fecha de presentación, aunque, cuando una Oficina exija otras vistas, éstas deban facilitarse con el fin de aclarar el alcance de las reivindicaciones.

26. El Representante de la GRUR dijo que una opinión sobre la interpretación del artículo 6 *quinquies* que goza de aceptación internacional es la de que un signo que ha sido aceptado para su registro como marca en el país de origen no puede ser rechazado por otros miembros del Convenio de París en razón de que no es un signo. Esta interpretación se ha aplicado tradicionalmente a las marcas verbales y las marcas figurativas, y actualmente se aplica también a las marcas tridimensionales. Sin embargo, la cuestión es si esa interpretación puede aplicarse a otras marcas no tradicionales, como las sonoras, las gustativas o las táctiles. En cuanto a la cuestión de si el artículo 6 *quinquies* debe aplicarse en relación con el requisito de aportar una o varias representaciones, el Representante opinó que si el requisito se considera una simple formalidad, los miembros de la Unión de París tienen libertad para exigir el cumplimiento de su reglamentación nacional en lo que respecta a las formalidades. No obstante, es útil considerar la sugerencia del Presidente respecto de que una sola representación debería ser suficiente para obtener la fecha de presentación, dejándose a los miembros la libertad de exigir más si lo desean. Con todo, es importante considerar el tipo de requisitos especiales que se establecen en la legislación nacional. Con respecto al tamaño de 8 x 8 cm que deben tener las representaciones de conformidad con el sistema de

Madrid, podría plantearse la cuestión de si es necesario mantener ese requisito en lo que respecta a las marcas no tradicionales, es decir, las tridimensionales o sonoras, cuyas representaciones constan, en el primer caso, de múltiples vistas, o bien son, en el segundo, de tamaño excesivo, como las partituras musicales. El Representante añadió que los miembros del sistema de Madrid no deben estar facultados para rechazar una marca que esté debidamente registrada en el plano internacional fundándose en que la representación no satisface las normas nacionales. No obstante, como señaló el Presidente, este debate corresponde a otro foro.

27. El Presidente propuso que el Comité Permanente considere cuáles deben ser los requisitos máximos en relación con el número de vistas de una marca tridimensional que han de presentarse a la Oficina con el fin de obtener la fecha de presentación.

28. La Delegación de Kenya dijo que esa pregunta es importante y que la respuesta depende del tipo de procedimiento que aplique cada Oficina. En algunos casos, el número de vistas no puede considerarse una simple formalidad, sino que determina si el signo que se pretende registrar como marca tridimensional satisface o no el criterio de carácter distintivo. A juicio de la Delegación, cada Oficina debe tener libertad para determinar el número de vistas exigido con arreglo a sus procedimientos.

29. El Presidente dijo que esta cuestión debe considerarse con más detenimiento. No obstante, al parecer tanto el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 como el Tratado de Singapur de 2006 contienen disposiciones que establecen que, cuando la solicitud corresponde a una marca tridimensional, la reproducción de la marca debe consistir en un gráfico bidimensional o una reproducción fotográfica, aunque la Oficina puede exigir posteriormente otras reproducciones.

30. El Representante de la INTA dijo que comparte las preocupaciones manifestadas por el Representante de la GRUR con respecto a la cuestión de que un miembro de la Unión de Madrid pueda rechazar un registro internacional fundándose en que el número de reproducciones de la marca tridimensional no se corresponde con el exigido en la legislación nacional. Añadió que espera que esa cuestión se considere con más detenimiento en el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid.

31. El Representante de la JPAA dijo que puede ser difícil y considerablemente gravoso tener que adecuar las solicitudes en cada ocasión a los distintos requisitos de la respectiva jurisdicción nacional. Por lo tanto, parece deseable que haya un requisito mínimo; por ejemplo, que baste una sola representación de la marca tridimensional para obtener la fecha de presentación. Este requisito mínimo sería muy bien acogido por los usuarios, aun cuando más adelante, si se determinara que la marca no es suficientemente clara, una Oficina nacional pueda exigir otras reproducciones.

32. El Presidente señaló que, en algunos casos, las Oficinas exigen más de una representación porque consideran que no está claro el alcance de los derechos reivindicados. En especial, cuando la representación resulta ininteligible si se reduce a una superficie de 8 x 8 cm, parece razonable que se solicite una aclaración del alcance de los derechos.

33. La Delegación de Suecia dijo que desea hacer un comentario de carácter más general, no sólo en relación con la representación de las marcas tridimensionales, sino, en términos más generales, en lo que respecta a la necesidad de armonizar los procedimientos de las diferentes Oficinas, en particular en cuanto al modo de examinar las formalidades y la

importancia de éstas en el examen sustantivo y en la determinación, por ejemplo, del carácter distintivo. La Delegación indicó que, en una ocasión, las seis imágenes que acompañaban a una solicitud de marca presentada a su Oficina nacional eran de tan mala calidad que la Oficina no podía apreciar el carácter distintivo del signo. Ante esa situación, y habida cuenta de que la solicitud se había efectuado con arreglo al Protocolo de Madrid, la Oficina dudaba si podía o no rechazar la solicitud por falta de carácter distintivo. La Delegación añadió que, además de las marcas tridimensionales, hay otros tipos de marcas que son problemáticos, como los hologramas y las marcas móviles, y por ello propuso dar prioridad al análisis de las formalidades, los métodos de descripción y la representación de esos tipos de marcas en las sesiones decimonovena y vigésima del SCT. La Delegación exhortó a los miembros del Comité Permanente a tomar el Tratado de Singapur como punto de partida para continuar el debate.

#### Marcas de color

34. La Delegación de Eslovenia dijo, con respecto a las marcas que consisten en un color *per se*, que parece haber discrepancia entre las oficinas en relación con un aspecto importante, a saber: si es necesario clasificar los elementos figurativos o formas que contienen la representación del color. La Delegación observó que la práctica de algunas Oficinas es clasificar, además del color, la figura geométrica en la que aparece el color. La clasificación de los elementos figurativos es importante, porque ayuda a los usuarios a realizar las búsquedas. Si no se clasifican esas formas, la marca no queda reflejada con exactitud, por lo que la Delegación propuso que se examine la experiencia de otras delegaciones a este respecto.

35. El Representante de la JPAA dijo que el método de representación de las marcas de color es una cuestión muy difícil. Señaló que una marca de color carece inherentemente de carácter distintivo y normalmente sólo es registrable si ha adquirido un significado secundario. En consecuencia, no es apropiado designarla utilizando un código de color, sino con el nombre del color por medio del cual la marca ha adquirido el significado secundario.

36. La Delegación de Nueva Zelandia preguntó en qué medida esta cuestión está contemplada ya en el texto del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.

#### Marcas sonoras

37. El Representante de la INTA dijo que podría ser interesante para la labor del Comité Permanente evaluar las experiencias que hayan tenido los países u organizaciones que acepten o se propongan aceptar grabaciones digitales u otro tipo de grabaciones de sonido como alternativa a la representación gráfica de las marcas sonoras. El Representante señaló que sería especialmente interesante determinar si la grabación es una verdadera alternativa capaz de sustituir a la representación gráfica del sonido, o sólo una posibilidad adicional.

38. El Representante de la Comunidad Europea señaló que en el sistema de marcas de la CE es posible adjuntar un archivo de sonido a las solicitudes de marca sonora, cuando el depósito se realiza por medios electrónicos. No obstante, el archivo de sonido no sustituye a la representación gráfica, sino que únicamente la complementa. Añadió que la experiencia de la Oficina en este campo es escasa, puesto que las marcas sonoras son aún un tipo de solicitud



de marca muy infrecuente. La posibilidad de presentar un archivo de sonido se ha introducido para dar respuesta a la preocupación de los solicitantes en relación con la idoneidad de la representación gráfica, y el nuevo sistema parece ser beneficioso para los usuarios.

39. La Delegación de Panamá dijo que la Oficina de su país tiene alguna experiencia en el registro de marcas sonoras. En el caso de una solicitud formulada respecto de un sonido emitido por un animal, se pidió al solicitante que indicara en la solicitud el tipo de signo. Se proporcionó una descripción del sonido y esa descripción se acompañó de una grabación en una cinta magnetofónica, lo que permitió a la Oficina registrar correctamente esa marca.
40. La Delegación de Eslovenia dijo que tiene escasa experiencia en relación con las marcas sonoras, ya que sólo tiene registrados como marcas dos signos de esa naturaleza. En esos casos, se ha publicado la representación gráfica y, cuando el solicitante ha facilitado un archivo de sonido (por ejemplo, un archivo MP3), éste también se ha puesto a disposición del público en el sitio Web de la Oficina. No obstante, el solicitante no está obligado a proporcionar un archivo de sonido.
41. La Delegación del Uruguay explicó que la Oficina de su país exige una representación gráfica junto con una grabación del sonido en un CD. En los casos en que la Oficina percibe una discrepancia entre la representación gráfica y la reproducción del sonido, solicita asesoramiento especializado. Ese asesoramiento se solicita sólo en el caso de los sonidos musicales.
42. La Delegación de Suecia preguntó cuáles son las Oficinas que publican el archivo de sonido en sus sitios Web a fin de que el público en general pueda oír el sonido simplemente seleccionando un icono.
43. La Delegación de Noruega indicó que la Oficina de su país publica un boletín electrónico en Internet cada semana. En el caso de las marcas sonoras, la Oficina publica tanto las partituras musicales, si se presentan, como el archivo MP3. El archivo MP3 se pone a disposición del público en el sitio Web, por medio de un icono que cualquier interesado puede seleccionar para escuchar el sonido. La Oficina exige también una descripción verbal exacta del sonido, con el fin de tener una representación gráfica. Aunque la presentación de la partitura musical es facultativa, es obligatorio presentar una muestra del sonido en archivo MP3.
44. La Delegación de Colombia indicó que, de conformidad con los procedimientos vigentes en su país, se publican todas las solicitudes de marca. Cuando la solicitud corresponde a una marca sonora, el sonido no se publica inicialmente, sino cuando la marca se registra, y, desde ese momento, cualquier persona interesada puede comprobar cuál es el sonido. La Delegación dijo que otra cuestión que puede ser conveniente que el Comité Permanente considere en el marco de su labor futura es la de los métodos que deberán emplearse para realizar búsquedas históricas con el fin de examinar las marcas no tradicionales (sonoras, olfativas, etc.) cuando la cantidad de tales marcas sea importante.
45. La Delegación de los Estados Unidos de América explicó que la Oficina de su país no exige una representación gráfica de la marca para conceder una fecha de presentación. No obstante, se exige una descripción completa de la marca y también algún tipo de grabación del sonido, con el fin de permitir el examen de la marca. Los archivos de sonido pueden

consultarse en el sitio Web de la Oficina. La Delegación observó que sigue habiendo muchos problemas técnicos en relación con las marcas sonoras, y que el de la búsqueda es uno de los que la Oficina quiere seguir estudiando.

46. La Delegación de la Federación de Rusia recordó que, en la última sesión del SCT, comunicó al Comité Permanente que la Oficina de su país publica en su sitio Web una base de datos de las marcas registradas. Cualquier persona interesada puede acceder a esa base de datos de modo gratuito. La Delegación señaló que, en lo que respecta a las marcas sonoras, la base de datos contiene un archivo con una grabación del sonido al que puede accederse por medio de un hiperenlace. Es importante observar que el signo que se indica en la solicitud tiene que corresponderse exactamente con el sonido registrado.

47. El Representante de la GRUR señaló que, como es sabido, las marcas sonoras no son el tipo de marca solicitado más comúnmente. La percepción de estas marcas tiene lugar por el sentido del oído y esta diferencia básica con las marcas perceptibles visualmente hace que sea necesario considerar el requisito de representación gráfica atendiendo a la naturaleza de la marca. Un archivo MP3 u otro archivo de sonido parece ser la mejor representación de este tipo de marca. Una representación audible de una marca sonora equivale a una representación gráfica, visualmente perceptible, de una marca verbal o figurativa. Además, los sonidos pueden digitalizarse y ser reproducidos como una secuencia numérica. Así pues, las dificultades en lo que respecta a la percepción o reproducción que existían con los registros analógicos han desaparecido posteriormente. Por todo ello, el Representante sostuvo que un requisito adicional de representación gráfica del signo parece excesivo, especialmente en las Oficinas de diversos países del mundo que tienen la capacidad de hacer audibles esos sonidos en sus sitios Web. El Representante preguntó si puede sostenerse que, en el caso de las solicitudes de marca sonora, el archivo de sonido es, por sí mismo, la representación gráfica de la marca.

48. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que la práctica de la Oficina de su país muestra que una representación de las cuatro o cinco primeras notas de una melodía, por ejemplo, es útil a los fines del examen. Al parecer, los sonidos musicales se clasifican por las primeras notas. Aunque los examinadores no son expertos en música, pueden comparar la representación gráfica con las notas que oyen, con el fin de determinar si hay una semejanza.

49. La Delegación del Uruguay suscribió la opinión manifestada por la Delegación de los Estados Unidos de América. Al parecer, la representación gráfica del sonido por medio de las notas permite comprender la naturaleza del signo. Esa representación, además de la grabación en un soporte físico, constituye un elemento importante que hace posible la comparación el sonido.

50. La Delegación de Ucrania dijo que la representación gráfica del sonido es necesaria porque, conforme a la práctica habitual en su país, las marcas se publican en un Boletín.

51. La Delegación de Italia dijo que la representación gráfica es un requisito en Italia porque así lo establece la legislación nacional, de conformidad con la Directiva de la Comunidad Europea.

52. El Representante de la JPAA señaló que un archivo de sonido parece suficiente en el caso en que la marca consista en un puro sonido, sin palabras. En los casos en que el sonido esté acompañado de palabras, su descripción ayudará al examinador a determinar el grado de semejanza entre el signo de la solicitud y las marcas anteriores.

53. La Delegación de México pidió a los miembros que expongan su experiencia en lo que respecta a las marcas sonoras que contienen palabras. Preguntó si las marcas no tradicionales pueden ser también marcas mixtas. Por ejemplo, podrían combinarse marcas olfativas con una textura o con una palabra. En tal caso, ¿deben registrarse ambos signos? ¿Cómo se puede determinar si una marca sonora es descriptiva?

54. El Presidente señaló que algunas de las cuestiones planteadas por la Delegación de México probablemente se tratarán en el marco del debate del documento SCT/17/3, sobre la relación entre los principios existentes en materia de marcas y los signos no tradicionales.

55. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que, conforme a la práctica habitual en su país, un ejemplo de marca sonora descriptiva podría ser el sonido de una persona tosiendo empleado como marca de un medicamento para la tos. Una solicitud de ese tipo se rechazaría por su carácter descriptivo.

56. El Representante de la JPAA dijo que un sonido combinado que conste de una melodía y palabras sería un ejemplo de marca no tradicional mixta. En algunas jurisdicciones podría ser difícil probar que las palabras han adquirido distintividad si se usan de un modo meramente oral.

#### Hogramas

57. La Delegación de El Salvador dijo que no tiene mucha experiencia en la protección de signos holográficos como marcas. La Oficina de su país parece tener dudas en cuanto a los parámetros que deben emplearse para distinguir, por ejemplo, entre una marca tridimensional combinada con signos animados y un holograma. Por ello, la Delegación opinó que sería útil conocer la experiencia de otras delegaciones.

58. La Delegación de Hungría indicó que, aunque la Oficina de su país tiene un número muy pequeño de signos holográficos registrados como marcas, la legislación nacional prevé entre las formalidades una norma especial para esos signos, que, al parecer, difieren según la posición de quien los ve. Por ello, se acompañan a la solicitud al menos dos imágenes, tomadas desde ángulos diferentes, y, además, en la solicitud se describe verbalmente la posición de las vistas.

#### Títulos de películas y libros

59. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que no ve reflejada la perspectiva de su país en el documento SCT/17/2. Explicó que, de conformidad con la práctica habitual en su país, un solo título de un libro o una película no puede registrarse como marca. Para ser considerado una serie debe haber al menos un segundo título con el mismo texto, aun cuando tenga elementos añadidos.

60. El Representante de la GRUR sostuvo que los títulos de películas y libros son marcas verbales, en ocasiones combinadas con representaciones figurativas, y por lo tanto se tratan como marcas verbales o figurativas, es decir, se los considera “marcas tradicionales”. Por tal motivo, no parece haber ningún problema en relación con la representación de tales marcas. El Representante señaló también que, a su juicio, no es evidente que la longitud del título pueda limitarse. No parece aceptable que la Oficina pueda limitar el número de palabras que puede incluirse en un título o rechazar un signo que rebase ese número.

61. El Presidente dijo que, como señaló el Representante de la GRUR, no parece haber ningún problema en relación con la representación de los títulos de las películas y libros como marcas. En consecuencia, el debate acerca en qué medida tales signos son registrables tal vez deba reservarse hasta que el Comité Permanente examine el documento SCT/17/3, relativo a la aplicación de los principios existentes en materia de marcas a las marcas no tradicionales.

62. La Delegación de España dijo que, además de títulos de películas y libros, la Oficina de su país ha recibido solicitudes de registro de marca respecto de títulos de canciones, nombres de compositores y grupos de música populares, en especial grupos de música *rock* y música ligera.

63. La Delegación de Ucrania señaló que en su país han surgido recientemente numerosas dudas en relación con el registro de marcas que contienen el nombre de grupos musicales o de canciones. La Delegación opinó que sería útil conocer la experiencia otros países a este respecto.

#### Marcas olfativas

64. La Delegación del Japón señaló está recabando información sobre esta materia y estudiando la posibilidad de introducir en su legislación la protección de marcas no tradicionales. La Oficina de Patentes del Japón está estudiando diferentes tipos de marcas. No obstante, parece evidente que, respecto de algunas marcas no tradicionales, como las marcas olfativas, las gustativas o las de textura, no es posible especificar el alcance de los derechos, aun cuando se describan verbalmente. Ante tal situación, parece difícil que un tercero determine con exactitud el alcance de la protección de esos signos.

65. El Presidente señaló que las cuestiones planteadas por la Delegación del Japón son muy importantes y pidió a las demás delegaciones que expongan su experiencia en relación con las consideraciones de política que les hayan llevado a ofrecer protección a las marcas olfativas, gustativas o de textura.

66. La Delegación de los Estados Unidos de América explicó que, conforme a la práctica habitual en su país, el elemento que se exige en estos tres tipos de marcas es que el consumidor debe experimentar el olor, la textura o el gusto de la marca en el punto de venta. La Delegación señaló que, en el caso de una marca olfativa registrada en la Oficina de su país que consiste en un aceite para coches con aroma a cerezas, al parecer es posible que el cliente huelga el producto antes de comprarlo. En cuanto al gusto, hay casos en que el consumidor se lleva accidentalmente el producto a la boca; por ejemplo, al enhebrar en la aguja un hilo aromatizado. La Delegación añadió que se ha protegido una marca de textura porque el consumidor puede tomar el producto en sus manos y sentir la textura, que no es un elemento descriptivo ni funcional de la marca.

67. El Representante de la GRUR indicó que la experiencia cotidiana nos dice que las cosas se pueden reconocer y memorizar no sólo por haberlas visto, sino por haberlas gustado u olido. No obstante, la cuestión es cómo contemplar esas impresiones sensoriales desde el punto de vista del Derecho de marcas. El Representante señaló que, al considerar estas cuestiones, uno puede preguntarse si existe un método reconocido para representar los aromas o los sabores; un modo aceptado desde el punto de vista técnico de satisfacer el requisito de

que la marca sea perceptible y reproducible. El Representante preguntó si el requisito de “disponibilidad en el punto de venta” es compatible con sistemas que no estén basados en el uso anterior al registro. Tampoco resulta evidente que el cliente deba experimentar el producto en el punto de venta, y no en el de consumo.

Posibles puntos de convergencia

a) Normas internacionales vigentes

68. La Delegación de Singapur dijo que deben considerarse varias cuestiones en relación con la representación de los nuevos tipos de marcas. Parece evidente que esas cuestiones también son pertinentes en lo que respecta al Protocolo de Madrid, ya que dicho sistema establece un marco de formalidades a los fines del registro internacional de marcas. Si los distintos miembros no aplican un enfoque armonizado a la cuestión de la representación de las marcas, no podrá haber un marco armonizado de conformidad con el Protocolo de Madrid. El logro ese marco se frustrará si las Partes Contratantes designadas rechazan las solicitudes por insuficiencia o falta de claridad de la representación. En la medida en que el Tratado de Singapur se ocupa de la cuestión de la representación de varias marcas no tradicionales, parece adecuado considerar lo que ya se ha conseguido en ese Tratado y si hay alguna carencia que deba suplirse.

69. La Delegación de Suecia dijo que en el documento SCT/17/2, bajo el epígrafe “Posibles puntos de convergencia”, se examinan cuestiones relativas a la representación de las marcas tradicionales que ya se han contemplado en el Tratado de Singapur. Al parecer, hay varias normas internacionales sobre los hologramas y el color *per se*, aunque no están concebidas específicamente para representar marcas. La Delegación señaló que no hay normas sobre las combinaciones de colores, las marcas de movimiento, las marcas de posición y las marcas sonoras, y que las Oficinas no saben con certeza qué criterio seguir. Por todo ello, propuso que el Comité Permanente pida a la Oficina Internacional que haga uso de la labor ya realizada en el documento SCT/18/2 y los documentos que lo precedieron, así como de la regla 3.3) del Tratado de Singapur, para redactar una propuesta de buenas prácticas, directrices o recomendaciones en esta materia con el fin de presentarla en la próxima sesión del SCT.

70. Las Delegaciones de Australia, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Portugal, el Reino Unido, ex-República Yugoslava de Macedonia, Singapur y el Representante de la Comunidad Europea, secundaron la propuesta formulada por la Delegación de Suecia.

71. La Delegación del Brasil dijo que, aunque apoya la propuesta formulada por la Delegación de Suecia, considera prematuro que en este momento se dé al documento un nombre determinado, como directriz, directiva o recomendación. Señaló que probablemente lo mejor sea comprender más claramente el fondo de las cuestiones y adquirir un mejor conocimiento de ellas. Añadió que, aunque las directrices no suponen una obligación internacional, podrían establecer un cierto tipo de consenso laxo que actualmente no existe. Por otro lado, hay un gran número de países que no tienen experiencia en materia de marcas no tradicionales y, en el caso del Brasil, la legislación vigente no prevé su protección.

72. El Presidente aclaró que no se ha formulado ninguna propuesta que tenga el efecto de proporcionar protección a ningún nuevo tipo de signo. El Tratado de Singapur establece simplemente que si un país opta por proteger un determinado tipo de signo, deben satisfacerse

unos requisitos máximos. El Presidente señaló que el SCT puede prescindir de la cuestión del nombre del documento y trabajar sobre la base de la propuesta formulada por la Delegación de Suecia.

73. La Delegación de Bangladesh dijo que no está en desacuerdo con la propuesta formulada por la Delegación de Suecia. No obstante, muchos países – entre ellos, países menos adelantados – no protegen las marcas no tradicionales. En consecuencia, en este momento, la Delegación no puede apoyar la elaboración de directrices o buenas prácticas.

74. La Delegación del Brasil explicó que no pretende prejuzgar el resultado de la actividad dándole el nombre de “prácticas recomendadas”. Señaló que en varios países en desarrollo, como el Brasil, no se sigue ninguna práctica en relación con las marcas no tradicionales, por lo que existe la impresión de que el Comité Permanente podría estar avanzando demasiado deprisa. La Delegación propuso que la labor realizada en esta materia se recoja en un documento no definitivo sobre la convergencia en las prácticas que siguen los miembros que actualmente protegen las marcas no tradicionales.

75. La Delegación de Croacia declaró que la Oficina de su país no tiene mucha experiencia en relación con el registro de marcas no tradicionales. No obstante, la Delegación está muy interesada en conocer la evolución más reciente habida en los países que tienen experiencia en la tramitación de este tipo de solicitudes. Prescindiendo de la cuestión de la terminología, la Delegación se interesó por obtener información sobre los conocimientos especializados adquiridos a este respecto en otras jurisdicciones, así como ejemplos prácticos. Esa información podría facilitarse por medio del Foro electrónico del SCT.

b) Requisito de representación “gráfica”

76. La Delegación de Nueva Zelandia dijo que el derecho de marcas de su país no limita los tipos de signo que pueden registrarse como marca. Hay dos requisitos básicos, que son la representación gráfica y el carácter distintivo del signo. Es evidente que el requisito de representación gráfica plantea dificultades en relación con las marcas no tradicionales a causa de la aparición de nuevas tecnologías, nuevas formas de publicidad, y modos diferentes en que los consumidores perciben que un producto es suministrado por un solo comerciante. La Delegación señaló que esa cuestión ha quedado bien reflejada en párrafo 64 de esta sección del referido documento. En realidad, la cuestión reside en que, cuando un país ha tomado la decisión política de aceptar el registro de marcas no tradicionales, el requisito de representación gráfica no debe constituir un obstáculo que impida el registro de esas marcas.

77. El Presidente señaló que en determinadas circunstancias podría reconsiderarse el requisito fundamental de que sea posible representar la marca gráficamente, con el fin de contemplar la posibilidad de que se registren signos que no puedan representarse de esa forma.

78. El Representante de la GRUR dijo que una cuestión previa a este respecto es examinar el modo de publicación de las solicitudes y/o los registros de las marcas no tradicionales. Es posible que las distintas Oficinas enfoquen esta cuestión de modos diferentes. Puede tratarse, por ejemplo, de publicación en un sitio Web, de una publicación electrónica en CD-ROM, una publicación impresa, o una combinación de todos esos métodos. En el caso de las marcas sonoras, no parece haber ningún problema en estipular que las Oficinas que admiten el registro de signos sonoros y llevan a cabo la publicación en un sitio Web deban poner el signo a disposición del público en forma de archivo de sonido accesible a través de Internet. No

obstante, si el soporte en el que se presenta el signo no es digital y la publicación sólo se realiza en soporte impreso, es difícil proporcionar la información necesaria a los terceros interesados. El uso exclusivo de publicaciones impresas volvería a plantear la cuestión de si la representación gráfica, junto con una descripción verbal, es suficiente. Podría haber otros medios para describir las marcas no tradicionales en una publicación impresa y hacer posibles las búsquedas de los usuarios del sistema, o de terceros, así como para proporcionar al propio titular de la marca un registro documental que pueda utilizar ante los tribunales o cualquier otra autoridad. El Representante se hizo eco de las observaciones formuladas por la Delegación de Nueva Zelanda en el sentido de que el requisito de publicación no debe considerarse un obstáculo para el registro de marcas no tradicionales. La finalidad de la publicación es hacer que las marcas sean accesibles y comprensibles para cualquier persona que consulte las bases de datos de las Oficinas. El Representante sostuvo que, dado que muchas Oficinas están adoptando la publicación por Internet, los problemas de la representación gráfica irán perdiendo gran parte de la importancia que tienen en el caso de las publicaciones impresas.

79. El Presidente preguntó a las delegaciones si tienen experiencia en el uso de archivos MP3 u otras formas de archivos de vídeo digitales en lo que respecta a las marcas de movimiento o animadas, o los vídeos de corta duración, y si consideran conveniente emplear exclusivamente esa forma de representación o es preferible combinarla con la representación gráfica y/o la descripción.

80. La Delegación de Australia declaró que sólo tiene un registro de marca animada, que consiste en un vídeo en el que figuran tres personajes de dibujos animados. Añadió que el vídeo puede verse en el sitio Web de la Oficina, y facilitó la correspondiente dirección URL.

81. La Delegación del Reino Unido señaló que en su país las marcas de movimiento o animadas se expresan en forma de secuencia de fotogramas. Opinó que de ese modo, así como con una descripción del movimiento o la animación, se satisface el requisito de representación. Probablemente, la Oficina de su país considerará que un archivo puramente electrónico no satisface el requisito de representación gráfica.

82. El Presidente dijo que del debate se desprenden dos preguntas. La primera es si puede sostenerse que una imagen digital móvil no es gráfica y, en tal caso, cuál es su naturaleza. La segunda cuestión es si el hecho de que la representación sea gráfica debe seguir siendo el único criterio, o si la cuestión fundamental es que la representación sea suficientemente clara, de modo que el público comprenda cuál es la naturaleza de la marca y ésta pueda registrarse y publicarse de forma inteligible y que permita a cualquier interesado tener acceso a la marca. El Presidente señaló es posible que la evolución de las tecnologías haya hecho necesario modificar la definición.

83. La Delegación de Rusia dijo que la Oficina de su país también tiene registradas marcas que consisten en películas cinematográficas e imágenes animadas. Los signos se refieren a diversos temas. Algunos de ellos son melodías y otros son extractos de películas o espectáculos musicales. Todos esos signos pueden consultarse en el sitio Web de la Oficina. El público puede acceder a ellos mediante un hipervínculo. También hay marcas mixtas, que consisten en una combinación de signos.

84. El Presidente preguntó a la Delegación de la Federación de Rusia si la Oficina de su país exige sólo las representaciones en forma electrónica para ponerlas a disposición en el sitio Web o si exige también una descripción por escrito u otra representación gráfica.

85. La Delegación de la Federación de Rusia dijo que el elemento fundamental de la solicitud es la descripción de las características del signo. En todos los casos se exige al solicitante que aporte una descripción e indique la representación que mejor caracteriza la marca. La representación indicada por el solicitante se publica en el Boletín Oficial y se incluye en el Registro Estatal.
86. El Presidente preguntó a las delegaciones si hay alguna jurisdicción en la que no se exija una descripción.
87. La Delegación de Australia dijo que la Oficina de su país exige siempre una descripción. Opinó que en el actual estado de desarrollo de la tecnología no exigir una representación gráfica (es decir, una descripción) podría constituir una grave limitación. Si sólo pudiera accederse a una imagen digital a través del sitio Web del registro, podría resultar difícil citarla o describirla en otros documentos. En consecuencia, en el momento actual, no disponer de una descripción de la marca entraña limitaciones desde el punto de vista práctico.
88. La Delegación de Colombia señaló que la Oficina de su país sólo admite el registro de marcas verbales, figurativas o mixtas, por lo que considera que la representación gráfica es suficiente, sin necesidad de describir el signo. Añadió que la Oficina de Colombia está estudiando determinados casos de confusión que podrían hacer necesario en el futuro exigir una descripción además de la representación gráfica del signo.
89. La Delegación de Eslovenia señaló que la legislación de su país no exige la descripción en ningún tipo de marca. En el caso de las marcas sonoras, por ejemplo, el archivo de sonido es mucho más importante, ya que permite al examinador apreciar con exactitud la naturaleza de la marca, mientras que podría resultar difícil describirla verbalmente. Opinó también que exigir una descripción sería imponer un requisito cuyo cumplimiento resultaría demasiado gravoso para los usuarios. La Delegación añadió que, aunque la Oficina no exija descripciones, en algunos casos las admite, en particular cuando el signo ha sido rechazado.
90. El Presidente preguntó a las delegaciones si, en los casos en que un solicitante aporta una descripción y la Oficina la admite, esa descripción forma parte del alcance y la definición de la marca.
91. La Delegación de Eslovenia dijo que la descripción forma parte del expediente y que normalmente los examinadores la tienen en cuenta. La descripción puede influir en cierta medida en el examen de la solicitud. No obstante, es irrelevante en lo que respecta a la protección de la marca.
92. El Representante de la Comunidad Europea dijo que, en lo que respecta a las descripciones, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) mantiene exactamente la misma posición que Eslovenia. En su sistema no existe un requisito legal en virtud del cual deba presentarse una descripción, lo que no impide que, en el caso de determinadas marcas, los solicitantes la presenten. La marca y la descripción se publican y forman parte del registro, pero, de conformidad con la legislación de la Comunidad Europea, no se considera que la descripción constituya una representación gráfica. En relación con las observaciones formuladas por la Delegación de Australia, el Representante explicó que, aunque la OAMI no acepta actualmente las representaciones electrónicas en el caso de las marcas animadas, sí las admite para las marcas sonoras, y añadió que el registro de



la OAMI es exclusivamente electrónico desde hace varios años. Las publicaciones también son exclusivamente electrónicas y, aunque la información albergada en el registro puede imprimirse, la única fuente de información sobre el registro y las solicitudes es electrónica.

93. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que, como muchas otras oficinas, la Oficina de su país tiene una base de datos de solicitudes y registros pendientes de concesión y alienta a los solicitantes a consultar esa base de datos. En consecuencia, es muy importante que los solicitantes dispongan de un modo de buscar las marcas anteriores, y la Oficina no dispone aún de un medio electrónico para buscar por sonidos o por producciones visuales. Por ello, la descripción es necesaria. En el curso del examen, los examinadores pueden consultar la descripción de la marca y, sobre esa base, decidir si es conveniente escuchar la grabación de sonido o ver el archivo de vídeo para comprobar si hay confusión. La descripción también es necesaria a los efectos de la publicación, ya que permite a los usuarios consultar el Boletín Oficial electrónico, que es muy voluminoso, y determinar si deben seguir investigando determinados datos de una marca.

94. El Presidente señaló que en la intervención de los Estados Unidos de América se ha hecho referencia a las actividades de indexación y búsqueda y a la comparación de marcas en el sentido tradicional. Pregunta, no obstante, a dicha Delegación si la Oficina de su país exige la presentación de una descripción, y en qué medida, de conformidad con la legislación y jurisprudencia de su país, una descripción define, o incluso limita, el alcance de una marca.

95. La Delegación de los Estados Unidos de América confirmó que la Oficina exige al solicitante presentar una descripción. Si en el curso del examen se considera que la descripción no refleja adecuadamente el sonido, la imagen, la película o el tipo de signo de que se trate, se pedirá al solicitante que modifique la descripción. De hecho, el examinador puede exigir esa modificación y decidir sobre la base de ese requisito. Las decisiones del examinador pueden ser objeto de apelación. La descripción limita el alcance de la marca porque se considera que es el solicitante quien mejor puede determinar ese alcance.

96. La Delegación de Bulgaria dijo que, de conformidad con la legislación de su país, no hay obligación de incluir una descripción de la marca en la solicitud. No obstante, en el formulario de solicitud se reserva un espacio para la descripción. La descripción no es obligatoria para los fines del examen ni en ningún procedimiento posterior. Con todo, la descripción parece ser útil para la clasificación de la marca, y también en el curso del examen. La Delegación aclaró que, conforme a la legislación de su país, los derechos que confiere la marca se derivan de la representación gráfica del signo en sí, y no de la descripción.

97. La Delegación de Nueva Zelandia declaró que, en la práctica habitual en su país, la descripción sólo es obligatoria si la marca es una marca en la que se reivindica un color *per se* o comprende uno o varios colores. La descripción del color o los colores de la marca tiene que ser aceptable para la Oficina. También se exigen descripciones en el caso de las marcas no tradicionales, con el fin de ayudar al examinador a comprender la naturaleza y el alcance de los derechos.

98. La Delegación de la ex República Yugoslava de Macedonia dijo que la experiencia de la Oficina de su país en materia de marcas no tradicionales se reduce a las marcas tridimensionales y las marcas de color. La legislación de su país no exige descripción y el formulario de solicitud no tiene reservado un espacio a tal efecto. La Oficina admite las descripciones si las presenta el solicitante, pero no las publica. En ocasiones las descripciones se consideran útiles, pero nunca son obligatorias.

99. La Delegación de la Federación de Rusia dijo que la Oficina de su país efectúa el examen de las marcas con arreglo a criterios formales, absolutos y relativos. Para ello, el signo respecto del que se formula la solicitud se coteja con todos los signos ya existentes. Se lleva a cabo una búsqueda electrónica conforme a la representación gráfica, o la representación sonora en el caso de las marcas sonoras. En las búsquedas se tienen en cuenta los signos sonoros incluidos en la misma clasificación y también las marcas mixtas que comprenden sonidos. Se exige al solicitante que indique el tipo de marca respecto del que formula la solicitud, utilizando para ello una lista de signos que figura en el formulario de solicitud estándar. Cuando no puede efectuarse la clasificación o no se indica el tipo de marca, la descripción contiene términos clave que permiten a los examinadores elaborar una lista de marcas similares. La Delegación preguntó si las Oficinas que no exigen descripciones llevan a cabo sólo un examen parcial. Opinó que, en los países que llevan a cabo un examen completo, la descripción es esencial.

100. La Delegación de Alemania dijo que la práctica que se sigue en la Oficina de su país es semejante a la descrita por la Delegación de Eslovenia y el Representante de la Comunidad Europea, en la medida en que el solicitante, si lo desea, puede presentar una descripción. Añadió que la Oficina nacional lleva a cabo un examen completo de las marcas, tanto si la solicitud contiene una descripción como en el caso contrario. La descripción no se publica, y únicamente se indica en el registro que se ha presentado una descripción. A diferencia de la representación gráfica, la descripción no es determinante al establecer el alcance de la marca. En el caso de las marcas sonoras, el criterio determinante sería una muestra del sonido, y no la descripción de la marca.

101. La Delegación de Marruecos dijo que las disposiciones correspondientes en la legislación de su país son semejantes a las explicadas por las Delegaciones de Alemania y Eslovenia y por el Representante de la Comunidad Europea. Si un solicitante decide presentar una descripción, la Oficina la incorpora al expediente, pero no la publica. En la publicación aparece la representación gráfica. En Marruecos sólo se admite el registro de dos tipos de marcas no tradicionales, a saber: las sonoras y las olfativas. La representación gráfica de las marcas sonoras consiste en las notas musicales, y el solicitante puede presentar también una grabación en CD. La Delegación manifestó su interés por conocer la experiencia de otros países en lo que respecta a la representación de las marcas olfativas.

102. La Delegación de España dijo que en su país no se exige al solicitante presentar una descripción. No obstante, a diferencia de la situación descrita por otras delegaciones, si el solicitante presenta una descripción, la legislación nacional obliga a la Oficina a incluirla en la publicación, y parece evidente que la descripción también definiría el alcance de la protección de la marca. La Delegación señaló que, al menos en un caso, un tribunal de su país ha determinado que la descripción limita el alcance de la marca y que debe figurar en la publicación.

103. El Representante de la INTA hizo referencia a las observaciones formuladas anteriormente por el Presidente en relación con la representación de las marcas animadas. El Representante señaló que los requisitos de reproducción siguen obedeciendo a las limitaciones de la tradicional publicación en soporte impreso. Con todo, al menos una delegación ha declarado que su Oficina ha abandonado por completo ese tipo de publicación y ha adoptado la publicación electrónica. El Representante sostuvo que los vídeos de corta duración son, indudablemente, una representación gráfica, e incluso podría decirse que los archivos de sonido son, en esencia, fonográficos. Señaló también que los usuarios desean que los requisitos para la representación de las marcas evolucionen al mismo ritmo que los avances de

la tecnología. A juicio del Representante, ello podría lograrse, bien mediante la interpretación, bien mediante una modificación de la legislación, con el fin de permitir a las Oficinas que admitan la representación por medios distintos de los puramente gráficos o la imagen impresa. No obstante, parece evidente que una representación electrónica del sonido o el movimiento no se presta a la indexación o la búsqueda y que, para ese fin, la descripción de la marca tendrá una indudable utilidad.

104. La Delegación de Colombia dijo que podría ser arriesgado hacer obligatorio el requisito de descripción. Opinó que las descripciones pueden contener elementos subjetivos y que el mismo signo o figura puede ser descrito de formas diferentes por personas distintas. Las descripciones pueden incluso ser manipuladas y no ajustarse fielmente al signo representado. También podrían afectar a signos registrados previamente. Por ello, lo mejor es no hacerlas obligatorias. El elemento importante del registro de una marca es su representación gráfica, y la descripción no debe limitar el alcance de la protección.

105. La Delegación de Italia hizo suyas las opiniones manifestadas por la Delegación de Colombia. Señaló que, de conformidad con el artículo 3 del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994, la reproducción es el elemento importante y necesario. No se exige una descripción, la cual, por lo tanto, no puede pedirse a los solicitantes. No obstante, la Oficina nacional de Italia admite las descripciones cuando se le presentan.

106. El Presidente dijo que parece haber acuerdo en la comunidad internacional respecto de que la descripción podría no ser necesaria en relación con las marcas tradicionales. El desafío que afronta el Comité Permanente es la cuestión de si podría ser necesaria, y en qué medida, en relación con algunas marcas no tradicionales. No obstante, para comprender las razones por las que podría ser necesaria y la medida en que lo sería también es conveniente encontrar modos de limitar las repercusiones de este requisito, por ejemplo, en lo que respecta a la fecha de presentación. También es oportuno pensar en cuál sería la naturaleza de la descripción permitida; por ejemplo, en lo que se refiere a su longitud.

107. La Delegación de Ucrania dijo que la legislación de su país no exige ofrecer una descripción en el momento de presentar la solicitud. La Oficina de su país no ha registrado muchas marcas no tradicionales, por lo que en su país la práctica se refiere fundamentalmente a las marcas tradicionales. Si el solicitante presenta por iniciativa propia una descripción, la Oficina la considera útil a los fines del examen y la búsqueda, ya que una descripción puede contener palabras clave. La Delegación señaló que no sería apropiado exigir descripciones.

108. La Delegación de la Federación de Rusia señaló a la atención del Comité Permanente la pertinencia de las descripciones cuando se examinan marcas sonoras que contienen palabras en una lengua extranjera. En tales casos, el examinador tiene que determinar si las palabras son contrarias al orden público o la moral. El examinador ha de determinar si las palabras son, en sí mismas, agresivas o violentas o contravienen de algún modo esos principios. Los expertos de la Oficina no siempre dominan los idiomas extranjeros en cuestión y, por lo tanto, una descripción de la marca sonora es útil para comprender el significado de las palabras.

Otras cuestiones

a) Consideraciones especiales relativas a la publicación

109. El Representante de la GRUR dijo que, en general, la publicación de marcas verbales o figurativas no presenta ningún problema. Sin embargo, la publicación de marcas no tradicionales suscita una serie de cuestiones, en particular para los solicitantes que desean obtener protección en diferentes jurisdicciones. Esos usuarios del sistema están interesados en obtener de la publicación tanta información como sea posible, sin necesidad de consultar los expedientes de las marcas u otras fuentes de información. El Representante sostuvo que la información sobre una marca debe ser completa y suficiente. Debe ser fácil determinar la materia protegida. Por ejemplo, una marca de color debe publicarse preferiblemente en color, y no en blanco y negro haciendo referencia al color, ya que esto último supondría tener que consultar el expediente para determinar cuál es la naturaleza efectiva de la marca. En el caso de las marcas tridimensionales, debe haber una indicación del tipo de marca. En lo que respecta a las marcas de sonido, la comunidad de usuarios agradecería que, en la medida de lo posible, las Oficinas pusieran a disposición el archivo de sonido, en lugar de la mera descripción del sonido. El Representante añadió que sería útil que todas las Oficinas utilizaran los códigos INID de la OMPI en sus publicaciones. Aunque no son obligatorios, una mayor generalización de su uso simplificaría y uniformaría las indicaciones bibliográficas en todo el mundo.

110. La Delegación de Suecia preguntó cuál es el foro adecuado, en el seno de la OMPI, para considerar el posible cambio de una norma al parecer importante como es la de que la representación de una marca debe publicarse en un espacio de 8 x 8 cm.

111. La Secretaría indicó que se trata de una norma prevista en el marco del procedimiento de registro de marcas que establece el sistema de Madrid. El cambio de esa norma tendría que ser considerado por la Unión de Madrid y, en particular, por el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid. La Secretaría añadió que la norma de los 8 x 8 cm también está incorporada en el Tratado sobre el Derecho de Marcas y en el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. No obstante, en estos últimos, la norma no figura entre las disposiciones sustantivas, sino que está incluida en los formularios internacionales tipo, y se sobrentiende que las Partes Contratantes pueden cambiar esos formularios tipo. En el marco del Tratado de Singapur, la norma de los 8 x 8 cm podría ser reconsiderada por la Asamblea del Tratado una vez que éste haya entrado en vigor. La Secretaría añadió que otro órgano de la OMPI, el Comité Permanente de Tecnologías de la Información (SCIT), está estudiando una serie de normas sobre información relativa a la propiedad industrial en sus grupos de trabajo y sus equipos técnicos especializados. Una vez adoptadas, las normas se publican en el Manual de la OMPI de Información y Documentación en materia de Propiedad Industrial. Así ha sucedido, por ejemplo, con los códigos INID y la información bibliográfica mínima de que debe facilitarse en las publicaciones de las Oficinas. Los grupos de trabajo del SCIT se ocupan también de las normas para la publicación de las marcas no tradicionales – por ejemplo, las marcas de color –, a las que se hace referencia en el documento SCT/18/2.

112. La Delegación de Marruecos señaló que entiende que, de conformidad con el sistema de Madrid, la representación de la marca no puede ser mayor de 8 x 8 cm, aunque sí puede ser menor.

113. El Presidente dijo que el Comité Permanente no tiene competencia para mantener un debate con miras a modificar la norma de los 8 x 8 cm. No obstante, el SCT puede tomar nota del debate sobre ese requisito de representación. El Presidente indicó que el tamaño de la representación parece estar perdiendo importancia, especialmente en lo que respecta a las comunicaciones electrónicas. Pidió a la Secretaría que explique con más detalle los códigos INID.

114. La Secretaría explicó que “INID” es la sigla en Inglés de “números aceptados internacionalmente para la identificación de datos (bibliográficos)”. La Norma ST 60 es una recomendación relativa a los datos bibliográficos sobre marcas. Algunas Oficinas emplean los códigos INID; entre ellas, la Oficina Internacional de la OMPI, en su base de datos ROMARIN para registros de marcas internacionales. La Secretaría explicó que los códigos INID se utilizan en publicaciones sobre propiedad industrial, como los Boletines de marcas y patentes. Los códigos sirven para sustituir títulos; por ejemplo, el código 732 sustituye a “titular de la marca”. Una de las ventajas de emplear los códigos INID es que hacen posible que los usuarios del sistema consulten Boletines que están escritos en idiomas que no necesariamente dominan.

115. La Delegación de Croacia preguntó si es posible utilizar los códigos INID como criterios de búsqueda para marcas no tradicionales en las bases de datos de marcas de la Oficina.

116. La Secretaría respondió que al parecer los códigos INID no son un criterio de búsqueda válido en la base de datos ROMARIN. No obstante, existe la posibilidad de llevar a cabo búsquedas según las clases de la Clasificación de Viena de los elementos figurativos de las marcas, en el caso del color como carácter distintivo de la marca. Con arreglo a la práctica de algunas Oficinas, se exige al solicitante que indique el tipo de marca de la solicitud y ese elemento se incluye como opción en el filtro de búsqueda de las bases de datos de marcas.

b) Posibilidad de que haya costos adicionales

117. La Delegación de Bangladesh declaró que la Oficina nacional de su país sólo publica marcas tradicionales y lo hace sólo en forma impresa. La publicación se realiza en un Boletín Oficial que edita el gobierno central cada semana, y las marcas se publican sólo trimestralmente. Esa publicación tiene una circulación muy reducida y la autoridad que la edita puede decidir si publicar o no una representación bidimensional, por ejemplo. La Delegación opinó que cualquier cambio de ese modo de publicación a otro – por ejemplo, un sistema electrónico – supondría un auténtico desafío para países como Bangladesh.

118. La Delegación de la ex República Yugoslava de Macedonia dijo que anteriormente la Oficina de su país publicaba las solicitudes de marca cada tres meses en un Boletín Oficial. Ese sistema fue sustituido por la publicación en formato CD-ROM y en el sitio Web de la Oficina. Con arreglo al antiguo sistema, los solicitantes que deseaban que su marca se publicara en color debían pagar una tasa adicional. Con la publicación en CD-ROM ya no existe el problema del costo adicional. La Delegación señaló que el nuevo sistema tiene otras dos ventajas. Una es la reducción del espacio de almacenamiento, y la otra es que se ofrece un mejor soporte para la publicación de marcas no tradicionales.

119. La Delegación de Bangladesh señaló que tal vez los costos de publicación pudieran sufragarse con cargo a las tasas de solicitud y pidió a las demás delegaciones que expongan su experiencia a este respecto.

120. La Delegación de Panamá dijo que en su país las marcas se publican en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial. Anteriormente, se trataba de una publicación impresa, que con frecuencia se editaba con retraso e irrogaba un alto costo a la Oficina. Esos problemas se resolvieron publicando el Boletín en el sitio Web de la Oficina, donde la información se pone a disposición de los usuarios y el público en general sin costo alguno. Se cobra al solicitante una tasa de publicación, de importe fijo y muy económico. La Delegación declaró que la Oficina admite que se presenten descripciones con las solicitudes de marca, pero no las publica. En cuanto a las marcas no tradicionales, en la Oficina sólo se registran las marcas sonoras, y el archivo de sonido se pone a disposición de los agentes autorizados en el sitio Web de la Oficina. No obstante, hay planes para poner dichos archivos a disposición del público en general en el futuro.

121. La Delegación de Nueva Zelandia declaró que la Oficina de su país no cobra ninguna tasa adicional por la publicación.

122. La Delegación de Marruecos dijo que la Oficina de su país publica el Boletín la segunda y cuarta semanas de cada mes. Hay tres modos de publicación diferentes, a saber: impresa, en CD-ROM y en el sitio Web de la Oficina. Este último ha resultado ser el preferido por los usuarios. No se cobra una tasa adicional por la publicación, y las únicas marcas no tradicionales registradas hasta la fecha son marcas sonoras, respecto de las que se presenta su representación gráfica, es decir, la partitura.

123. El Representante de la Comunidad Europea dijo que, en lo que se refiere a la publicación, la OAMI no distingue tipos de marcas. Se aplican tasas de solicitud y registro, pero no hay una tasa específica de publicación. La OAMI sólo publica por medios electrónicos y lo hace con una frecuencia semanal, cada lunes. Hay planes para introducir la publicación diaria en un futuro próximo. El acceso a la publicación por Internet es gratuito. El Representante declaró que el paso de la publicación impresa a la publicación en CD-ROM e Internet ahorra a la Oficina millones de euros cada año.

124. La Delegación de Chile señaló que se cobra una tasa adicional por la publicación, que varía con arreglo al tipo de marca solicitado. La publicación tiene lugar una vez por semana y puede consultarse por Internet. No obstante, la única publicación oficial es el Boletín impreso.

125. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que la USPTO está introduciendo un sistema totalmente electrónico y que casi el 97% de las solicitudes se presentan por ese medio; la Oficina premia a los solicitantes que eligen el procedimiento electrónico con una reducción de la tasa de solicitud. No se cobra una tasa adicional por la publicación.

126. El Representante de la GRUR declaró que los usuarios prefieren las publicaciones que contienen toda la información necesaria y evitan tener que consultar otras fuentes de información. La publicación electrónica, cuando la hay, es el medio preferido por los titulares de marcas y sus representantes, porque ofrece la posibilidad de hacer un mejor uso de la información. En lo que se refiere al costo, lo que se prefiere es que no se cobre una tasa añadida por la publicación, especialmente en lo que respecta a las marcas no tradicionales. El cobro de tasas añadidas a las de solicitud o registro puede demorar el proceso de registro. El Representante señala que las publicaciones en blanco y negro tienen el mismo costo las publicaciones en color, especialmente cuando son electrónicas. Por ello, no hay un motivo real para cobrar tasas adicionales.

127. La Secretaría señaló que una fuente adicional de información sobre las tasas nacionales podría ser la tabla de tasas individuales que deben pagarse de conformidad con el sistema de Madrid. Esa tabla constituye una fuente de información muy accesible sobre las tasas que cobran los países que han optado por solicitar una tasa individual. La Secretaría añadió que, en virtud de la Resolución suplementaria al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, quedó abierta la posibilidad de que los países en desarrollo y los países menos adelantados recibieran asistencia con carácter preferencial para introducir sistemas electrónicos de comunicaciones y publicación. Ese tipo de asistencia sigue el mismo principio que otros tipos de asistencia prestados por la OMPI, en la medida en que se presta en función de la demanda.

128. El SCT pidió a la Secretaría que prepare un nuevo documento para la decimonovena sesión en relación con los métodos de representación y descripción de las marcas no tradicionales.

129. En el documento habrá de determinarse posibles ámbitos de convergencia sobre la base de los documentos SCT/17/2 y SCT/18/2 y del informe de la sesión en curso. En particular, el documento habrá de centrarse en aspectos en los que se tiene menos experiencia en general y que no se contemplan de forma exhaustiva en el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.

*Relación entre los principios existentes en materia de marcas y las marcas no tradicionales*

130. El debate se basó en el documento SCT/17/3.

131. La Secretaría recordó que el documento SCT/17/3 se preparó para la decimoséptima sesión del SCT. No obstante, por falta de tiempo, el Comité Permanente no pudo ocuparse de dicho documento en esa sesión. En términos generales, en el documento se trata de examinar con más detalle el modo en que los signos no tradicionales operan como marcas, puesto que la mayoría de las delegaciones habían manifestado que no tienen suficiente experiencia a este respecto. La Secretaría señaló que en el documento se indican varios principios del Derecho de marcas ya consagrados, como los de funcionalidad, especialidad y carácter distintivo, que se consideran, primero, de un modo general y, a continuación, en relación con tipos específicos de marcas no tradicionales, si bien se tiene en cuenta que esos principios pueden ser más o menos pertinentes en el caso de determinados tipos de marcas. La Secretaría añadió que, aunque el debate se centra en las cuestiones relativas a la representación de las marcas no tradicionales, se establece una conexión con la aplicación de esos principios, lo que indica que tal vez sea posible considerar los principios desde una perspectiva más general. En la última parte del documento se tratan dos cuestiones, a saber: el interés público y la salvaguardia del dominio público, que fueron planteadas por las delegaciones en sesiones anteriores del SCT.

132. El Presidente inició un turno de palabra sobre el documento y señaló que en el primer apartado, titulado “Introducción”, se hace referencia a las comunicaciones presentadas a la Secretaría por diversos miembros del SCT. El Presidente dio las gracias a los miembros por el esfuerzo dedicado a preparar esas comunicaciones, que constituyen la base de la labor que el Comité Permanente está tratando de llevar cabo colectivamente.

Reseña

133. El Presidente señaló a la atención del Comité Permanente la afirmación recogida en la segunda línea del párrafo 3, a saber: “[l]a jurisprudencia nacional y regional no parece indicar que se requiera por parte de las autoridades una evaluación del cumplimiento de los requisitos de registro más estricta para los nuevos tipos de marcas [...]”. El Presidente observó que la impresión más extendida entre las Oficinas nacionales parece ser la de que no se debe aplicar una serie de criterios más estricta al tramitar el registro de las marcas no tradicionales. Pese a ello, entre los grupos de usuarios parece existir la impresión también generalizada de que las Oficinas aplican, de hecho, un filtro más selectivo. El Presidente opinó que podría ser interesante comentar esta aparente paradoja.

134. La Delegación de Eslovenia dijo que la Oficina de su país ha recibido quejas de usuarios que sostenían que se estaba aplicando un criterio más estricto para las marcas no tradicionales. No obstante, la Delegación opinó que en esos casos tal vez se confunda la prueba del carácter distintivo adquirido por el uso, que es un requisito necesario para ciertos tipos de marcas, con un criterio adicional o más restrictivo.

135. La Delegación del Uruguay dijo que en la legislación de su país sólo se contemplan las marcas sonoras. La legislación estipula que esas marcas deben tratarse del mismo modo que las tradicionales. Aunque los examinadores pueden hacer una evaluación personal, no se les permite establecer criterios adicionales para evaluar las marcas sonoras.

136. La Delegación de los Estados Unidos de América opinó que toda marca tiene que ser distintiva, en sí misma o, capaz de distinguir, para poder ser protegida. Por lo tanto, la Oficina de su país no trata a las marcas no tradicionales de un modo diferente a las tradicionales. En los Estados Unidos de América la jurisprudencia ha determinado que un color *per se* no puede ser distintivo inherentemente, porque desde el punto de vista de la competencia existe una necesidad de ese color a la que no debe ponerse un límite. Por lo tanto, en estos casos el carácter distintivo debe adquirirse. La Delegación señaló que, por otro lado, el acondicionamiento comercial puede ser inherentemente distintivo desde el primer momento. De hecho, aunque los principios básicos de carácter distintivo y capacidad de distinguir pueden satisfacerse desde el primer momento, en algunos casos el solicitante ha de superar un obstáculo adicional, ya que la jurisprudencia ha establecido que determinados signos no son distintivos inherentemente. La Delegación añadió que, incluso en el ámbito de las marcas tradicionales, determinados signos no son inherentemente distintivos y se exige un significado secundario.

137. La Delegación de la Federación de Rusia indicó que la Oficina de su país no establece impedimento alguno para el registro de ningún tipo de marcas, ya sean tradicionales o no tradicionales. La legislación nacional se aplica a todos los tipos de marcas y se lleva a cabo un examen muy detenido para determinar los motivos del rechazo.

138. La Delegación de Colombia dijo que la Oficina de su país pide los mismos requisitos mínimos tanto para las marcas tradicionales como para las no tradicionales, a saber: que el signo sea distintivo y susceptible de representación gráfica. Indicó que la Oficina nacional ha señalado que, cuando se trata de las solicitudes de marca tridimensional, los usuarios tienden a hacer una interpretación más laxa de los requisitos. En ocasiones, la Oficina recibió solicitudes respecto de signos tridimensionales que parecían carecer de carácter distintivo. El hecho de que la Oficina rechace esas solicitudes no significa necesariamente que esté aplicando un criterio más estricto.



139. La Delegación del Reino Unido dijo que tanto la jurisprudencia de la Comunidad Europea como la británica aplican esencialmente un enfoque de no discriminación respecto de las marcas no tradicionales. No obstante, reconoció que es posible que el consumidor no siempre perciba esos signos como marcas. En muchos casos esa percepción ha de establecerse atendiendo a la distintividad adquirida, y en ocasiones las marcas no tradicionales se consideran signos secundarios, terciarios o menos perceptibles que las marcas verbales primarias. La Delegación opinó que la dificultad podría ser mayor cuando el solicitante tiene que probar la distintividad adquirida, puesto que ello supone demostrar que el signo respecto del que se formula la solicitud – ya sea un color, un lema publicitario o una forma – “opera” de suyo como marca.

140. El Representante de la GRUR recordó que, al solicitar la protección de una marca en diferentes jurisdicciones, los usuarios del sistema afrontan una serie de dificultades y obstáculos. Algunas de esas dificultades son naturales, como el idioma, la cultura o la diferencia en las formalidades. Otras no son resultado de la diferencia entre los criterios jurídicos, sino entre las prácticas seguidas en relación con esos criterios. El Representante dijo que un problema recurrente es que se conceda protección a un signo en un país y posteriormente se le deniegue en un país vecino, sobre la base, por ejemplo, de que carece de carácter distintivo o es descriptivo. En la mayoría de los casos esas diferencias de apreciación no parecen justificadas por motivos de idioma o percepción. El Representante opinó que, al menos donde existen criterios comunes, estos deben aplicarse por igual en las diferentes jurisdicciones. Señaló que en el debate sobre las marcas no tradicionales se había argumentado que los consumidores o los operadores del mercado no están habituados a percibir una forma tridimensional, un color, o cualquier otro signo no tradicional, como un indicador del origen. A juicio del Representante, esa afirmación está insuficientemente fundada, porque no se ha probado que los consumidores no hagan una elección sobre la base, por ejemplo, de la forma. Sin embargo, ese argumento se ha empleado en varias resoluciones judiciales, lo que ha hecho que la carga de probar lo contrario recaiga sobre los usuarios.

141. El Representante de la JPAA dijo que la legislación nacional del Japón exige que tanto las marcas tradicionales como las no tradicionales sean distintivas. En lo que se refiere a las marcas tridimensionales, se realiza una evaluación muy estricta del carácter distintivo, puesto que los tribunales ya han determinado que la pura forma no es inherentemente distintiva. Por lo tanto, el solicitante ha de probar siempre la adquisición de un significado secundario por un uso considerable de la marca en el comercio.

142. La Delegación del Uruguay dijo que, según indica la experiencia de la Oficina de su país, los solicitantes de protección de marcas tridimensionales en ocasiones cumplen sobradamente los requisitos de prueba del carácter distintivo y la especialidad, presentando signos que son prácticamente patentes, modelos de utilidad o incluso diseños industriales.

143. La Delegación de Suecia dijo que ofrecerá algunos ejemplos de las dificultades que afronta la Oficina de su país cuando se solicita el registro como marca de una materia totalmente nueva. Explicó que la primera reacción que de un modo natural tiene el examinador es considerar que el signo es registrable, porque no hay ninguna prueba en la Oficina que indique, por ejemplo, que el signo carece de carácter distintivo. Cuando el asunto llega al supervisor, puede considerarse necesario establecer una nueva política en relación con el nuevo signo, dada la ausencia de legislación o jurisprudencia al respecto. En tales casos, la

Oficina asume la iniciativa para resolver la cuestión que se le ha planteado, pero sólo podrá evaluar la idoneidad de sus decisiones retrospectivamente. La Delegación opinó que probablemente de este modo se explica que las distintas Oficinas apliquen prácticas diferentes.

144. La Delegación de Panamá dijo que le preocupa que haya, según parece, discrepancias en el modo en que se examinan las marcas no tradicionales en las diferentes jurisdicciones. Opinó que tanto la información que se ofrece en la documentación preparada por la Secretaría, como el debate del Comité Permanente, son muy útiles para la labor que afrontan los miembros del SCT. No obstante, deben redoblarse los esfuerzos para reducir al mínimo las diferencias entre los diversos enfoques.

145. La Delegación de Australia declaró que, de conformidad con la legislación de su país, se aplican los mismos criterios para las marcas tradicionales que para las no tradicionales. Ese enfoque fue refrendado por los tribunales nacionales en una resolución relativa a las marcas de forma que sentó jurisprudencia. La Delegación señaló que la legislación de su país cuenta desde hace más de diez años con una definición muy amplia de la marca y que la Oficina ha llevado a cabo un examen de su práctica durante ese período. El examen indicó que las marcas no tradicionales tienen un índice de registro mucho menor, por lo que la Oficina decidió investigar las causas de ese fenómeno. Sin embargo, se concluyó que la menor incidencia del registro no se debía a la aplicación de criterios más estrictos, sino a que los signos para los que se pedía protección carecían de la capacidad de distinguir. En relación con el comentario formulado por el Presidente sobre la capacidad de las Oficinas de unificar sus prácticas y ofrecer resultados uniformes a los solicitantes de marcas, la Delegación indicó que las Oficinas nacionales de Australia y Nueva Zelandia han emprendido una iniciativa conjunta. En una primera etapa, examinaron las marcas cuyos procesos de solicitud se habían iniciado y finalizado en ambos países, para comprobar si el resultado era el mismo. Se estimó que aproximadamente en un 25% de los casos, los resultados deberían haber sido similares, pero fueron diferentes. La segunda fase de la iniciativa consiste en introducir cambios en las prácticas de las Oficinas con el fin de que los solicitantes tengan más probabilidades de obtener las mismas marcas en ambas jurisdicciones.

146. La Delegación de Colombia dijo que, en lo que respecta a las marcas tridimensionales, existe entre los examinadores de la Oficina de su país la preocupación de que se registre como marca tridimensional materia que, en realidad, pertenece a la categoría de los diseños industriales. Tal vez los examinadores son excesivamente cautos a este respecto porque los derechos de marca pueden renovarse indefinidamente, mientras que el derecho de diseño industrial está sujeto a un plazo.

147. La Delegación de España señaló que la Oficina de su país ha detectado determinadas dificultades al registrar las marcas de color. Aunque en teoría un color *per se* puede constituir una marca, es muy difícil probar el carácter distintivo inherente, por lo que la distintividad debe haberse adquirido con el uso. En muchos casos, la lista de productos es demasiado amplia y es prácticamente imposible probar el uso respecto de tales listas. Normalmente, las solicitudes de ese tipo se rechazan. La Delegación opinó que la mayoría de los problemas de evaluación se deben al tipo de solicitud que se presenta a la Oficina.

### Objeto de la protección

148. El Presidente recordó que algunas delegaciones habían declarado que en sus respectivas legislaciones nacionales se establece que el signo tiene que ser capaz de distinguir los bienes y servicios de un comerciante de los de otro, sin definir una lista cerrada de lo que puede ser objeto de protección. Otras delegaciones habían declarado que su legislación es mucho más prescriptiva y define los tipos de signos que pueden protegerse como marca o determina que determinados signos no pueden protegerse. El Presidente pidió a las delegaciones que expongan su opinión a este respecto.

149. El Representante de la GRUR señaló que en la reunión en curso y durante las reuniones anteriores del SCT varias delegaciones habían indicado que en sus respectivas jurisdicciones no se admite el registro de diversas marcas no tradicionales. Añadió que, con arreglo a los criterios internacionales vigentes, los signos perceptibles visualmente no pueden excluirse de la protección. Evidentemente, la situación es más compleja en el caso de los signos no visibles, como el sonido o el olor, aunque es alentador oír que muchas Oficinas admiten el registro de marcas sonoras y aceptan la presentación de archivos de sonido. Por todo ello, el Representante opinó que es oportuno considerar cuál es la situación actual en lo que respecta al objeto de la protección.

150. La Delegación de Panamá indicó que la Ley de Marcas de su país establece una definición muy amplia del objeto de la protección. De hecho, la enumeración de los signos que pueden registrarse no tiene carácter exhaustivo y el criterio de la capacidad de singularizar los bienes y servicios en el mercado permite a la Oficina nacional admitir como marcas signos visibles o no visibles.

### Carácter distintivo, carácter funcional y principio de especialidad

151. El Presidente señaló que estos tres apartados del documento SCT/17/3 hacen referencia a principios generales del Derecho de marcas y a su aplicación a las marcas no tradicionales. Por lo tanto, respecto de cada uno de ellos hay una parte general y una parte específica en la que se consideran aspectos relacionados con determinados tipos de marcas no tradicionales. El Presidente solicitó que se formulen observaciones sobre los párrafos 7 a 38 del documento.

152. El Representante de la GRUR hizo referencia al párrafo 15 del documento SCT/17/3, relativo a las marcas tridimensionales. Señaló que es una práctica común el presentar solicitudes respecto de marcas tridimensionales que consisten en la forma de un producto, es decir, en un envase provisto de un elemento distintivo, como una etiqueta, una palabra, una figura, o una combinación de esos elementos. Opinó que en tales casos sería una práctica correcta de las Oficinas el admitir el registro de esos signos, aun cuando la forma en sí misma no sea distintiva. A juicio del Representante, un envase con una etiqueta en la que haya elementos distintivos y no descriptivos debe poder registrarse.

153. La Delegación de la Federación de Rusia dijo que la Oficina de su país considera una serie de elementos al determinar si un signo tridimensional tiene carácter distintivo. El solicitante tiene que aportar, entre otras cosas, prueba de la distribución geográfica, el etiquetado y la antigüedad del uso del producto. La Delegación señaló que en el párrafo 12 del documento SCT/17/3 se cita como uno de los criterios posibles un grado de familiaridad con el producto del 50%. Sin embargo, ese porcentaje puede variar según el producto tenga

un carácter selecto o sea un artículo de consumo común. La Delegación pidió al Comité Permanente que dedique más tiempo a analizar los criterios para determinar el carácter distintivo de las marcas.

154. La Delegación del Reino Unido opinó que, en lo que respecta al examen de las marcas, es difícil establecer reglas “fijas”, como las que establecen porcentajes. A su juicio, el examen no es una ciencia, sino un arte y, como tal, en ocasiones puede ser impreciso.

155. El Representante de la GRUR dijo que tal vez fuera un criterio más adecuado que una parte significativa o sustancial del público perciba el signo como una indicación de la procedencia comercial. Esta evaluación se realizaría analizando las circunstancias particulares de cada caso y valorando las pruebas pertinentes. El Representante señaló que otro elemento podría ser el tiempo. De hecho, al parecer hay una norma en virtud de la cual, si el solicitante puede demostrar que ha venido utilizando un signo descriptivo o no distintivo durante una serie de años en una jurisdicción, puede establecerse la presunción de que ese signo ha adquirido carácter distintivo. El Representante opinó que esa norma es útil, puesto que el uso de un signo por un comerciante durante un período largo supone que ningún otro competidor o participante en el mercado ha utilizado el mismo signo.

156. El SCT tomó nota del contenido del documento SCT/17/3 y convino en que constituye un resumen muy útil. El Presidente observó que no se considera necesario proseguir la labor en ese ámbito.

*Enseñanzas destacadas en materia de procedimientos de oposición de marcas*

157. El debate se basó en el documento SCT/18/3 Prov.

158. El Presidente observó que el documento SCT/18/3 Prov. se ha presentado al SCT en forma de proyecto de documento y pidió a los miembros que examinen la información que contiene y manifiesten su opinión sobre el carácter de la labor que, en su caso, deba realizarse en el futuro.

159. La Secretaría indicó que el documento se ha redactado sobre la base de la información recabada en el Cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas, así como en las comunicaciones recibidas de miembros del SCT. Añadió que es importante observar que el documento contiene un cuadro en el que se ofrece información específica sobre los plazos a que están sujetos los procedimientos de oposición. Dado que el documento es una compilación, es posible que contenga inexactitudes que deberán corregirse en la versión definitiva.

Relación entre los procedimientos de oposición y de examen

a) Generalidades

160. La Delegación de Nueva Zelanda dijo que la Oficina de su país examina las solicitudes tanto en lo que respecta a los motivos absolutos como a los relativos y, en el caso de las oposiciones, respecto de cualquiera de los motivos previstos en la Ley de Marcas. Señaló que el examen no es el contexto más adecuado para que la Oficina considere algunos de los motivos que podrían impedir que prospere el registro de la solicitud. Entre esos motivos figuran, por ejemplo, cuestiones relativas a la titularidad de la marca, o a la existencia de

marcas anteriores no registradas. A juicio de la Delegación, esas cuestiones pueden estudiarse mejor en la oposición que durante el examen y ése es el motivo por el que la legislación nacional no limita los motivos de la oposición.

161. La Delegación de México señaló que la información que ofrece el documento SCT/18/3 Prov. es muy útil, en particular para los países que están considerando la revisión de su legislación nacional. La legislación de México prevé un sistema de oposición posterior al registro. Ese sistema hace posible agilizar el procedimiento de registro, en consonancia con otros objetivos de eficiencia y desarrollo establecidos por el gobierno de la Nación. No obstante, hay un único caso en que es posible la oposición antes del registro, a saber: cuando existe un derecho anterior, el registro de la marca puede ser impugnado y el titular de ese derecho anterior recibe notificación de la autoridad administrativa.

162. La Delegación de los Estados Unidos de América pidió a la Delegación de México una aclaración sobre el sistema de oposición posterior al registro. Preguntó si en virtud de ese sistema los derechos del titular de la marca que es objeto de la oposición quedan suspendidos mientras tiene lugar el procedimiento de oposición.

163. La Delegación de México indicó que cuando se interpone una oposición posterior al registro la Oficina no otorga ningún derecho al oponente en ese momento y, por lo tanto, no se le permite usar la marca. Por otro lado, el titular de la marca tiene derecho a entablar demandas por infracción de sus derechos sobre la marca durante el procedimiento de oposición.

164. La Delegación del Japón dijo que su país ha adoptado un sistema de oposición posterior al registro, con arreglo al cual el solicitante del registro goza de sus derechos de marca desde la fecha del registro, aun cuando se haya interpuesto una oposición.

165. La Delegación del Uruguay señaló que la legislación de su país establece un procedimiento de oposición previa al registro. Se considera que ese procedimiento constituye un medio de proteger los derechos de los terceros, al tiempo que ofrece seguridad jurídica al solicitante e impide el registro de signos que no cumplan la legislación vigente. De conformidad con la legislación nacional, el oponente debe tener un interés directo y legítimo en el asunto.

166. La Delegación de Ucrania pidió a la Delegación de México que aclare si los derechos que se han concedido con motivo de un registro pueden anularse a consecuencia de la oposición interpuesta con posterioridad al registro.

167. La Delegación de México explicó que si un registro se anula con motivo de un procedimiento de oposición, los derechos derivados del mismo se extinguen y, por consiguiente, pueden concederse derechos sobre ese signo a un nuevo solicitante.

168. La Delegación de Colombia dijo que el procedimiento de oposición en los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, el Ecuador y el Perú) es anterior al registro de la marca y en él se tienen en cuenta motivos absolutos y relativos, sin perjuicio del examen sustantivo de esos mismos motivos por la Oficina. La Delegación opinó que esa característica del procedimiento es muy importante tanto para el solicitante como para el oponente y que también contribuye a la celeridad en la tramitación de las solicitudes de marca.

169. La Delegación de Chile declaró que en el sistema de su país la oposición es previa al registro. Quien desee interponer una oposición puede hacerlo en el plazo de 30 días a contar desde la publicación de la solicitud. El procedimiento tiene dos características destacadas, a saber: en primer lugar, toda decisión del Departamento de Propiedad Industrial (DPI) puede ser objeto de apelación ante el Tribunal de Propiedad Industrial (TPI) y, en segundo lugar, el DPI no está obligado a aceptar los motivos expuestos en la oposición. De hecho, puede desestimar todos esos motivos y decidir que no es posible registrar la marca por otras razones.

170. La Delegación de Kenya dijo que la legislación de su país prevé un procedimiento de oposición previa al registro, en virtud del cual, tras un examen de los motivos absolutos y relativos, se publica la solicitud en el Boletín de Propiedad Industrial. En el plazo de 60 días a contar desde la fecha de la publicación, cualquier persona puede interponer una oposición ante el Registro. Si no se formula ninguna oposición en ese plazo, la solicitud se considera aceptada y se expide el certificado de registro. Una vez realizado el registro, el único modo de impugnar la marca es lograr su exclusión del registro.

171. La Delegación de Marruecos declaró que su país dispone de un sistema de oposición previa al registro. La oposición puede interponerse en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de la publicación de la solicitud y la Oficina tiene que resolver sobre las oposiciones en el plazo de seis meses. La decisión de la Oficina puede ser apelada ante los tribunales. La Delegación solicitó a la Secretaría que incluya dicha información en el Anexo del documento SCT/18/3 Prov., donde actualmente no figura.

172. La Delegación de Sri Lanka señaló que el sistema de su país también se prevé un procedimiento de oposición previa al registro. Si el interesado no presenta un aviso de oposición, el único recurso que le asiste es acudir a un tribunal mercantil para lograr la exclusión de la marca del registro, ya que no puede iniciar un procedimiento de oposición ante el Comisionado de Propiedad Intelectual.

173. La Delegación de Hungría dijo que el sistema de oposición se introdujo en su país en 2004. En aquel momento se consideró que un sistema de oposición previa al registro era la mejor opción. Sin embargo, posteriormente se vio que ese sistema tiene la desventaja de prolongar la tramitación de la solicitud. En 2006, previa consulta a los usuarios, se introdujo una enmienda que permite un procedimiento de registro acelerado, lo que hará posible un sistema de oposición posterior al registro. Así pues, el sistema en Hungría será híbrido y, aunque aún no está en vigor, se considera que, en los casos en que el procedimiento de oposición posterior al registro prospere, la Oficina revocará inmediatamente la decisión de registro de la marca.

174. La Delegación de la ex República Yugoslava de Macedonia declaró que las oposiciones pueden interponerse ante la Oficina de su país antes del registro y en el plazo de 90 días a contar desde la fecha de publicación de la solicitud. Las oposiciones sólo pueden interponerse por motivos relativos, ya que los motivos absolutos se examinan de oficio.

175. La Delegación del Japón dijo que su país introdujo un sistema de oposición posterior a la concesión con el fin de reducir el plazo entre la solicitud y el registro. Pueden aducirse tanto motivos absolutos como relativos para el rechazo, en la fase de examen, o para la anulación, en la fase de oposición. El plazo para interponer la oposición es de dos meses. La Delegación señaló que cuando el Japón aplicaba un sistema de oposición previa a la concesión, el número de anulaciones originadas por una oposición representaba sólo el 0,2% del total de los registros de marca. El Japón está convencido de que es absurdo publicar todas

las solicitudes en el Boletín y esperar a que transcurra el plazo cuando rara vez existe la posibilidad de anulación. Con el cambio de sistema, la duración del proceso de concesión se ha reducido espectacularmente. Además, el Japón es consciente que el sistema de oposición sirve a un fin público, ya que permite a la Oficina determinar la idoneidad de un registro de marca y corregir sus decisiones erróneas sin tener que limitarse a los motivos de oposición que aduzcan las partes.

176. El Presidente señaló a la atención del Comité Permanente el párrafo 10 del documento SCT/18/3 Prov., en el que se indica que en los sistemas de oposición previa al registro se tiende a limitar el examen por la Oficina a los motivos formales y absolutos. No obstante, parece desprenderse del debate que varias Oficinas no limitan los motivos que pueden aducirse en cada una de esas dos etapas. El Presidente indicó que ese párrafo debe modificarse en consecuencia.

177. Las Delegaciones de Colombia, los Estados Unidos de América, Panamá, Portugal, y el Uruguay secundaron la observación formulada por el Presidente y solicitaron que se modifique el párrafo 10.

178. La Delegación de Bulgaria dijo que, de conformidad con la legislación de su país, pueden iniciarse procedimientos de oposición durante los dos meses siguientes a la publicación de la solicitud. Las oposiciones pueden fundarse en motivos absolutos o relativos. Sólo cuando ha transcurrido ese plazo, la Oficina lleva a cabo el examen completo atendiendo a motivos absolutos y relativos. La Delegación indicó que el proceso es largo y que, mediante el pago de una tasa de oposición más alta, la Oficina ofrece un procedimiento acelerado.

179. La Delegación de China dijo que en su país se dispone de un procedimiento de oposición previa al registro. El plazo para interponer oposiciones es de tres meses a contar desde de la fecha de publicación de la aceptación preliminar. Ese plazo no puede prorrogarse, y la Delegación solicitó que quede constancia de ese hecho en el cuadro anexo al documento SCT/18/3 Prov. La Delegación manifestó que en China la oposición se basa en motivos absolutos y relativos. No obstante, la Oficina nacional ha tropezado con dificultades al examinar los derechos anteriores, en especial el derecho de autor. Al parecer, determinar la validez de esos derechos requiere mucho tiempo, por lo que indicó que desea conocer la experiencia de otros países a este respecto.

180. La Delegación de Alemania señaló que en los procedimientos de oposición la Oficina de su país sólo examina la existencia de derechos anteriores sobre las marcas. Todos los demás derechos los examinan los tribunales, porque normalmente esos procedimientos entrañan la aportación de pruebas, cuyo análisis puede requerir mucho tiempo.

181. La Delegación de los Estados Unidos de América explicó que, en la mayoría de los casos, la Oficina de su país no considera otros derechos de propiedad intelectual, ya sea en el examen o en el procedimiento de oposición, salvo que haya probabilidad de confusión. Añadió que la Oficina nacional no tiene jurisdicción para considerar los derechos de autor previos.

182. La Delegación de Bulgaria dijo que, con arreglo a la práctica seguida en su país, la oposición no puede fundarse en derechos previos, aunque éstos sí pueden aducirse en los procedimientos de anulación.

183. La Delegación de Letonia expuso que, de conformidad con la legislación de su país, en los procedimientos de oposición puede aducirse el derecho de autor contra un registro de marca. Indicó que se ha dado un caso de esa naturaleza y añadió que, en efecto, parece ser más difícil examinar ese tipo de derechos.

184. La Delegación de Nueva Zelanda dijo que la legislación de su país no prevé la consideración de motivos relativos o absolutos en relación con otros derechos de propiedad intelectual. En la historia reciente de la Oficina no se han interpuesto oposiciones fundadas en la existencia de un derecho de autor previo. La Delegación señaló que si se plantea un problema en relación, por ejemplo, con el uso de un elemento artístico en una marca, lo que se esperaría del titular del derecho de autor es que entable una demanda contra el solicitante de la marca por infracción de sus derechos y, tal vez, que reclame un mandamiento judicial para impedir que la solicitud siga su curso en tanto no se haya resuelto la cuestión de la titularidad del derecho de autor.

185. La Delegación de Eslovenia indicó que, con arreglo a la legislación de su país, en los procedimientos de oposición puede aducirse el derecho de autor. Se trata de casos muy infrecuentes, pero cuando se plantea ese tipo de cuestiones se tarda mucho en resolverlas. Opinó que los tribunales disponen de más recursos para dirimir las cuestiones relacionadas con el derecho de autor. A las Oficinas pequeñas les resulta difícil examinar derechos que no están basados en un registro, como el derecho de autor.

186. La Delegación de Australia dijo que, con arreglo a la legislación de su país, es posible aducir el derecho de autor como motivo para la oposición. Aunque el derecho de autor no está estipulado expresamente como motivo, es posible acogerse a dos disposiciones. La primera es la relativa a los casos en que el uso de la marca contraviene la legislación en general, que comprende el derecho de autor. El segundo motivo es que el solicitante no sea el titular del objeto de la marca. En este último caso, se puede probar que otra persona es titular del derecho de autor sobre el objeto de la solicitud, incluso cuando ese derecho se funda en el uso. Los casos en que interviene el derecho de autor son infrecuentes y no parecen plantear especiales problemas. Los funcionarios competentes para resolver estas controversias cuentan con la asistencia de asesores especializados que examinan las disposiciones pertinentes en materia de derecho de autor.

187. La Delegación de El Salvador dijo que la Oficina de su país es competente tanto en materia de propiedad industrial como de derecho de autor. De conformidad con la Ley de Marcas, se puede interponer una oposición fundada en un derecho de autor previo, y la Oficina tiene competencia para resolver dichos asuntos. El Departamento de Propiedad Industrial puede hacer uso de los conocimientos especializados de la Oficina de Derecho de Autor.

188. La Delegación del Uruguay dijo que la legislación de su país contempla el derecho de autor como motivo de oposición cuando el uso del signo no está autorizado por el titular del derecho de autor. En el Uruguay, la Oficina de Marcas coopera con el Ministerio de Cultura, que es competente en materia de derecho de autor, con el fin de comprobar la existencia de derechos sobre la materia protegida.



189. La Delegación de Singapur indicó que la Ley de Marcas de Singapur recoge una disposición que permite expresamente a un tercero oponerse a una marca fundándose en la existencia de derechos de propiedad intelectual anteriores distintos del derecho de marca, como el derecho de autor y los diseños registrados. No obstante, no es frecuente que se haga uso de esa disposición.

190. La Delegación de Ucrania indicó que, de conformidad con la legislación de su país, la Oficina ha de tener en cuenta el derecho de autor en los procedimientos de oposición. Al parecer, a este respecto surgen algunas dificultades, en particular debido a que la Oficina de Obras Literarias y Artísticas tiene procedimientos de solicitud y registro propios. La Delegación añadió que en Ucrania se está debatiendo el cambio de un procedimiento de oposición previa al registro a un procedimiento de oposición posterior al registro y, por ello, la Delegación pidió a las jurisdicciones en las que se haya producido esa transición que ofrezcan información al respecto.

191. La Delegación de Serbia dijo que la legislación de su país no contempla ningún procedimiento de oposición. No obstante, la Oficina nacional lleva a cabo un examen completo de los motivos formales, absolutos y relativos. La Delegación señaló que los debates del Comité Permanente le han permitido obtener abundante información sobre los aspectos procedimentales tanto de los sistemas de oposición previa como de los de oposición posterior al registro. No obstante, añadió que desea saber qué ventajas claras ofrece el procedimiento de oposición respecto del sistema de examen completo por la Oficina.

192. La Delegación de la Federación de Rusia señaló que, con arreglo a la legislación de su país, la Oficina lleva a cabo un examen completo de los motivos absolutos y relativos. Sin embargo, la Oficina no comprueba la existencia de derechos de autor previos. Se considera que el examen no es infalible, por lo que todas las solicitudes se publican en el sitio Web de la Oficina y cualquier interesado puede formular observaciones sobre los signos cuyo registro se solicita. La Delegación añadió que la Oficina de la Federación de Rusia dispone de un procedimiento acelerado para la concesión de marcas. Ese procedimiento plantea diversos problemas en relación con los derechos anteriores.

193. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que en el sistema de su país existe una norma que estipula claramente que el examen debe llevarse a cabo dentro de los plazos previstos. Sin embargo, cuando se interpone un procedimiento de oposición pueden solicitarse prórrogas y la solución del asunto depende de las partes. La Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Marcas (TTAB) supervisa el procedimiento, pero son únicamente las partes las que lo hacen avanzar mediante la presentación de peticiones. Tanto el examinador encargado de estudiar las peticiones como los jueces que dictan la resolución final han de respetar determinados plazos. No obstante, se considera importante reducir el volumen de trabajo de la Comisión. La Delegación indicó que la cuestión del tiempo necesario depende del que las partes empleen para resolver sus diferencias, puesto que la concesión del registro constituye una notificación implícita de la titularidad y de la validez del registro. Al efectuarse el registro, la Oficina facilita información a las aduanas y los servicios de vigilancia de las fronteras en relación con las medidas para asegurar la observancia, y la posesión del registro permite al titular interponer ante los tribunales demandas por infracción de sus derechos. Asimismo, el registro permite al titular reivindicar la prioridad de conformidad con el Convenio de París.

194. La Delegación de Colombia, en respuesta a la pregunta formulada por la Delegación de Serbia, dijo que una desventaja de los procedimientos de oposición es la existencia de las llamadas “oposiciones temerarias”, u obstruccionistas, cuya única finalidad es demorar el procedimiento. La legislación de su país prevé medios para disuadir de la interposición de tales oposiciones, como el establecimiento de una tasa específica para la presentación de oposiciones.

195. La Delegación de Italia dijo que, aunque la legislación de su país prevé un procedimiento de oposición, todavía no se ha promulgado el reglamento de aplicación. No obstante, en Italia no será posible aducir el derecho de autor en los procedimientos de oposición interpuestos ante la Oficina, sino únicamente en los procedimientos de anulación entablados ante los tribunales.

196. La Delegación del Uruguay dijo que una ventaja clara de los procedimientos de oposición a marcas es que ofrecen seguridad jurídica, protegen los derechos de marca adquiridos y protegen al público consumidor, que puede ser inducido a confusión por la existencia de marcas similares o idénticas que pertenezcan a diferentes titulares. La Delegación señaló que, aunque el sistema de oposición alarga los procedimientos, también en el Uruguay hay una tasa específica para la presentación de oposiciones, con el fin de evitar las reclamaciones temerarias, u obstruccionistas.

197. La Delegación de Australia dijo que considera que el procedimiento de oposición es importante para asegurar la certidumbre jurídica. Señaló que la duración del procedimiento es importante, por lo que la prórroga repetida de los plazos tiene consecuencias gravosas para las partes. Añadió que actualmente en Australia se están revisando los procedimientos de oposición con el fin de introducir un enfoque de gestión de expedientes.

198. La Delegación de México opinó que una de las funciones de las Oficinas de marcas es proteger a los titulares de derechos de propiedad industrial mediante el reconocimiento y posible registro de las marcas. Añadió que las marcas que se emplean en determinados sectores de actividad, como la electrónica o el vestido, tienen una vida útil muy corta, por lo que el titular necesita disponer del registro tan pronto como sea posible, a fin de poder entablar demandas por infracción contra quienes utilicen la marca sin autorización. En una situación de esta naturaleza, un sistema de oposición previa al registro haría que el titular de la marca necesitara más tiempo para poder disponer de un derecho cuyo cumplimiento pueda exigir judicialmente.

199. La Delegación de Nueva Zelandia señaló que, con arreglo a la legislación y a la práctica seguida en su país, una vez que la marca está registrada, su titular puede entablar demandas por infracción en cualquier momento, desde la fecha misma de la solicitud de registro. Por lo tanto, si se produce una infracción mientras una solicitud de marca está aún pendiente de concesión, la parte infractora puede ser imputada por infracción, una vez registrada la marca, con efecto desde la fecha de solicitud o el momento en que haya comenzado la infracción.

200. La Delegación de los Estados Unidos de América recordó que el sistema de su país prevé la protección de las marcas no registradas. Por ello, quien utilice en el comercio una marca respecto de la que haya una solicitud pendiente puede entablar una demanda por infracción ante un tribunal federal. Los procedimientos de oposición se suspenden, previa notificación de una de las partes, hasta que se resuelva la demanda por infracción.

201. El Representante de la AIM señaló que de la última frase del párrafo 5 del documento SCT/18/3 Prov. parece desprenderse que los procedimientos de oposición siguen siempre al examen, mientras que varias delegaciones han manifestado que en sus procedimientos se sigue la secuencia inversa. El Representante propuso añadir otra frase al párrafo 5 para reflejar esa situación.
202. El Presidente pidió a las delegaciones que tengan un sistema de oposición previa al examen que faciliten información detallada sobre la naturaleza de dicho sistema.
203. La Delegación de Bulgaria dijo que su sistema prevé el examen después de la oposición. Se establece un período de oposición, y el oponente puede aducir motivos absolutos y relativos. En el curso del examen puede tenerse en cuenta cualquier oposición que se haya interpuesto. No obstante, el examinador no está obligado a decidir sobre esa base y puede emplear una argumentación diferente.
204. El Presidente observó que una clara ventaja de ese proceso es que pueden señalarse a la atención del examinador los derechos anteriores que, en su caso, existan.
205. La Delegación de Colombia dijo que la legislación de la Comunidad Andina dispone que el examen tenga lugar siempre después de la oposición. Sólo se lleva a cabo un examen sustantivo cuando se han recibido todos los argumentos de las partes, y la Oficina declara, en un solo acto administrativo, si la oposición está o no fundada o si la marca no puede ser registrada por alguna otra razón.
206. La Delegación de Nueva Zelanda preguntó a la Delegación de Bulgaria qué tipo de medidas puede tomar el oponente a un registro de marca si el examinador no asume las objeciones planteadas en la oposición, o si el oponente no está conforme con la resolución del examinador.
207. La Delegación de Bulgaria respondió que, una vez registrada la marca, el oponente puede entablar un procedimiento de anulación si discrepa de la decisión del examinador.
208. La Delegación de Portugal dijo que, conforme al procedimiento que se sigue en su país, las solicitudes se publican una vez recibidas para que puedan ser objeto de oposición. Si se interpone una oposición, el solicitante tiene un plazo para contestarla, y la Oficina decide fundándose en todos los tipos de motivos. La decisión de la Oficina se publica y puede ser recurrida ante los tribunales.
209. En respuesta a una pregunta de la Delegación de los Estados Unidos de América, la Delegación de Bulgaria aclaró que la Oficina publica todas las solicitudes y que, en ese momento, cualquier tercero puede decidir si interpone o no una oposición.
210. La Delegación de Belarús declaró que en su país no hay procedimiento de oposición. La legislación nacional prevé un examen completo respecto de motivos absolutos y relativos y, desde el inicio del procedimiento, cualquier persona, incluidos los titulares de derechos anteriores, pueden formular observaciones por escrito que pueden influir en el resultado del examen. Después del registro, existe un procedimiento administrativo de anulación, cuya decisión final puede apelarse ante los tribunales.

211. La Delegación del Uruguay dijo que, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, se publican todas las solicitudes de registro de marca, a fin de que puedan ser objeto de oposición durante 30 días a contar desde la fecha de solicitud. Las oposiciones recibidas, en su caso, se comunican al solicitante, que puede formular alegaciones ante la Oficina. En caso de discrepancia respecto de los motivos aducidos por el oponente, se establece un plazo para que las partes formulen alegaciones. Sólo entonces el examinador adopta su decisión, que es un acto administrativo susceptible de apelación ante los tribunales.

b) Observaciones

212. La Delegación de México indicó que, con arreglo al procedimiento establecido en su país, los terceros pueden formular observaciones fundadas en motivos absolutos o relativos, con el fin de ayudar al examinador. No es necesario que el solicitante conteste las observaciones, pero éstas se tienen en cuenta en la decisión final de la Oficina.

213. La Delegación de Colombia declaró que en la legislación de su país no se contemplan las observaciones. Sin embargo, en la práctica, cuando no se interponen oposiciones, se admiten observaciones por escrito de terceros en las que se indiquen las razones por las que la Oficina no debe registrar la marca. La Oficina puede tener en cuenta esas alegaciones en su decisión final, pero la persona que formula la observación no puede ser parte en el procedimiento. No se cobran tasas por la formulación de observaciones, que no se notifican al solicitante ni son respondidas.

214. La Delegación de El Salvador señaló que la Oficina de su país viene admitiendo la formulación de observaciones desde hace bastante tiempo. Las observaciones se formulan para señalar a la atención del examinador determinados aspectos del signo distintivo cuyo registro se ha solicitado. El examinador ha de determinar si la observación es conforme a Derecho; las observaciones pueden ser especialmente útiles en los casos relativos a marcas notoriamente conocidas.

215. La Delegación de Chile señaló que la legislación de su país no contempla la formulación de observaciones. No obstante, es frecuente que las partes presenten documentos en los que exponen al registrador sus opiniones respecto de una solicitud de registro de marca.

216. La Delegación del Uruguay indicó que, de conformidad con la práctica seguida en su país, cuando las observaciones se formulan transcurrido el período de oposición, no se tienen en cuenta en el proceso de examen. No obstante, el tercero que formula la observación puede hacer uso de ella en una apelación administrativa contra la decisión de la Oficina, una vez registrada la marca.

217. El Representante de la INTA hizo referencia al párrafo 14 del documento, en el que se indica que las observaciones pueden ser presentadas por terceros en relación con procedimientos de oposición o en paralelo a éstos. Señaló que en el curso del debate varias delegaciones han indicado que sus sistemas nacionales prevén procedimientos que equivalen a una oposición informal o pseudo-oposición, y que tales procedimientos son más afines a las observaciones. El Representante señaló que la INTA ha llevado a cabo un examen exhaustivo de los procedimientos y prácticas de oposición en diversos países y que la conclusión de ese examen es que los procedimientos de oposición, ya sea ésta anterior o posterior al registro, reportan beneficios considerables tanto desde el punto de vista de los gobiernos como de los consumidores. El examen puso de manifiesto la tendencia de los países que no disponen de procedimientos de oposición a introducir este sistema.

218. La Delegación de Noruega dijo que el sistema que se aplica en su país consiste en un examen completo respecto de los motivos absolutos y relativos. Noruega dispone de un sistema de oposición posterior al registro y su legislación nacional permite a los terceros formular observaciones durante el período del examen, respecto de motivos absolutos y relativos. Las observaciones se notifican al solicitante para su comentario y el examinador decide sobre la base de la información aportada y del resto de los resultados del examen. El tercero que formula la observación no se constituye en parte en el proceso, pero si la marca se registra la Oficina se lo notifica a fin de que pueda interponer una oposición.

#### Motivos de oposición

##### a) Motivos absolutos

219. La Delegación de los Estados Unidos de América hizo referencia al párrafo 25 del documento SCT/18/3 Prov., que indica que, por lo general, las marcas que entran en conflicto con indicaciones geográficas no se registran. La Delegación señaló que en los Estados Unidos de América únicamente los derechos anteriores sobre una indicación geográfica que estén registrados pueden impedir el registro. Propuso que se modifique el texto de la primera frase del párrafo.

220. El Representante de la GRUR propuso que se amplíe el apartado a) de modo que abarque todos los motivos por los que las Oficinas pueden rechazar las solicitudes de marca. La lista de motivos puede tomarse de la norma internacional de aceptación general que recoge el artículo 6<sup>quinquies</sup> del Convenio de París, a saber: ausencia de carácter distintivo; carácter descriptivo; carácter genérico o engañoso de la marca; o el hecho de que la marca sea contraria a la moral o el orden público. El Representante añadió que, en lo que respecta al conflicto con las indicaciones geográficas, los correspondientes derechos, además de ser anteriores, deben regir en la jurisdicción en la que se aducen, en lugar de ser invocados de un modo absoluto. Un tratado internacional como el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, o tratados bilaterales, podrían constituir un fundamento jurídico adicional a este respecto.

##### b) Motivos relativos

221. La Delegación de El Salvador señaló que un problema recurrente en lo que respecta a los motivos relativos es la diferencia entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas. Recordó que, en el curso del debate sobre las marcas preventivas, o defensivas, mantenido en la última sesión del SCT, otras delegaciones manifestaron que en su legislación se establece la categoría de marcas famosas como categoría distinta, por lo que sería interesante reflejar esa experiencia en este apartado del documento.

222. La Delegación de la Federación de Rusia opinó que es útil mencionar a este respecto la experiencia de la Oficina de su país en relación con los registros de mala fe. Esta cuestión no constituye un motivo absoluto o relativo en el sentido tradicional, pero parece ser problemática desde el punto de vista de la buena práctica comercial. La legislación de la Federación de Rusia contempla un procedimiento específico para rechazar ese tipo de registros, que consta de dos etapas. En primer lugar, el interesado presenta una declaración individual ante el Servicio Antimonopolio, el cual tiene en cuenta toda la información facilitada y las pruebas aportadas en apoyo de la reclamación. En segundo lugar, si se toma

una decisión que confirma que el registro está basado en una actuación de mala fe, esa decisión puede servir de fundamento para presentar una queja ante la Oficina, que iniciaría un procedimiento para impugnar el registro. La decisión de iniciar ese procedimiento se publica.

223. La Delegación de Colombia hizo referencia al párrafo 28 del documento SCT/18/3 Prov. y señaló que, aunque en la legislación de su país las marcas preventivas no están reconocidas como categoría diferenciada, en la práctica se dan casos de esta naturaleza. Los titulares de marcas normalmente las registran para diferentes clases de productos, aunque dan por supuesto que en algunas de ellas no necesariamente van a utilizarlas. La Delegación indicó que en Colombia una marca puede ser atacada por falta de uso y añadió que, por lo tanto, el párrafo debe modificarse para contemplar esa situación.

224. El Representante de la GRUR propuso que el apartado b) se amplíe de modo que abarque otros motivos relativos, como las solicitudes o marcas registradas anteriores, las marcas notoriamente conocidas, las marcas famosas, las marcas con reputación, las marcas no registradas, los nombres comerciales, los diseños, o incluso las indicaciones geográficas. Debe atribuirse menos importancia a las solicitudes de marca preventiva.

225. Los Representantes de la JPAA y la JTA señalaron que en algunas jurisdicciones existe aún el registro de marcas preventivas. Sin embargo, esa figura se remonta a la época en que el concepto de marca notoriamente conocida todavía estaba desarrollándose. Propusieron complementar los párrafos 27 y 28 del documento SCT/18/3 Prov. con una frase que indique que las marcas que sean notoriamente conocidas en el ámbito internacional puedan considerarse motivos relativos para la oposición.

#### Procedimiento de oposición

##### Publicación

226. Las Delegaciones de Chile y El Salvador propusieron que se aclare el párrafo 29 del documento SCT/18/3 Prov., relativo a la publicación, indicando expresamente que la publicación en papel puede hacerse en un Boletín Oficial.

##### Derecho a presentar una oposición

227. La Delegación del Japón hizo referencia al párrafo 32 del documento SCT/18/3 Prov., señalando que el sistema de su país no limita el derecho a presentar una oposición a la persona que tiene un interés legítimo, sea por motivos absolutos o relativos. En el Japón, cualquier persona puede presentar una oposición. El objetivo de esta norma es aumentar la confianza en los registros de marca, de modo que, una vez formulada la oposición por quien lo estime conveniente, la Oficina pueda tomar una decisión fundamentada o, si es necesario, corregir sus decisiones anteriores.

228. El Representante de la GRUR se refirió a la cuestión de la necesidad de que el derecho asista al oponente y propuso que la “enseñanza destacada” en esta materia conste de dos aspectos principales. En primer lugar, en lo que respecta a los motivos absolutos, el interés legítimo parece ser muy pequeño, si es que existe. En realidad, parece haber un interés público en que no haya marcas registradas que vulneren condiciones básicas para su registro, y no parece desaconsejable que cualquier persona, sin necesidad de acreditar un interés legítimo o que le asiste el derecho, pueda plantear una oposición de esa naturaleza. En segundo lugar, a diferencia del caso precedente, cuando se trate de derechos anteriores, sólo el

titular del derecho o las personas a quienes haya autorizado expresamente – por ejemplo, un licenciatario expresamente autorizado, pero nunca un tercero – pueden formular una oposición por motivos relativos.

#### Período de oposición

229. La Delegación de Australia propuso que se modifique el párrafo 34 del documento SCT/18/3 Prov. para reflejar la práctica nacional según la cual el plazo inicial para la interposición de la oposición puede computarse a partir de la fecha de aceptación de la solicitud.

230. La Delegación de Suecia propuso que la información que figura en el Anexo del documento SCT/18/3 Prov. en relación con la posibilidad de prorrogar el plazo en Suecia se modifique para reflejar el sistema que se aplica actualmente. En realidad, no es posible prorrogar el plazo inicial de 2 meses, aunque sí se pueden solicitar prórrogas una vez iniciado el procedimiento de oposición.

231. Con respecto a la misma cuestión, la Delegación de Letonia solicitó que en la casilla de última columna del Anexo, que actualmente está en blanco, figure “NO”, ya que en Letonia no es posible prorrogar el plazo inicial para presentar la oposición.

#### Período de reflexión

232. La Delegación del Reino Unido indicó que, según estadísticas preliminares, un tercio de las oposiciones presentadas en el Reino Unido terminan en el período de reflexión y, durante ese mismo período, entre el 40 y el 50% de esas oposiciones se resuelven por conciliación. La Delegación señaló que, aunque esos índices no pueden atribuirse a la existencia de un período de reflexión, es indudable que éste ofrece a las partes un período en el que disponen de la oportunidad de centrarse en la conciliación de su controversia. Además, ambas partes han de ponerse de acuerdo para solicitar el período de reflexión.

233. El Representante de la GRUR señaló que la experiencia de los usuarios europeos en lo que respecta período de reflexión ha sido en general muy positiva. Se considera que se ha proporcionado un nuevo foro para resolver las diferencias. El Representante indicó que, en los sistemas que prevén un período de reflexión, una gran parte de los procedimientos de oposición no llegan a la fase de la resolución final por la autoridad administrativa, lo que prueba la utilidad del sistema.

234. La Delegación de Sri Lanka preguntó si el hecho de que el período sea relativamente largo puede dar lugar a un uso abusivo del sistema.

235. La Delegación del Reino Unido señaló que la experiencia habida en su país indica que hay una proporción significativa de desistimientos durante el período de reflexión. Al parecer, ese período evita la urgencia que imponen los plazos más breves, en los que las medidas deben tomarse con rapidez. La Delegación opinó que, según la experiencia del Reino Unido, no puede concluirse que el establecimiento de plazos más largos necesariamente dé lugar a abusos.

236. El Representante de la GRUR manifestó que puede existir la posibilidad de un uso abusivo en cualquier sistema de oposición; por ejemplo, en el caso de las oposiciones temerarias, u obstruccionistas, que, desde el punto de vista del solicitante, se presentan

únicamente para alargar el proceso. El Representante señaló que la ventaja de disponer de un período de reflexión, tanto para el oponente como para el solicitante, es que en esa etapa del procedimiento la Oficina no exige ninguna prueba, por lo que las partes pueden ahorrarse el costo de aportarlas. La Oficina también sale beneficiada, ya que no tiene que resolver tales casos.

237. La Delegación de Australia declaró que las autoridades de su país están estudiando la introducción en sus procedimientos de un mecanismo semejante al período de reflexión.

#### Declaración de consentimiento

238. La Delegación del Uruguay aclaró que, aunque en la legislación de su país no se establece ninguna disposición específica en relación con esta forma de conciliación, en el caso de oposición por el titular de una marca registrada anteriormente puede haber un acuerdo con el solicitante para limitar la lista de productos a los no incluidos en el registro anterior. En tal caso, la oposición se retira y se concede la nueva marca. No obstante, la Oficina puede oponerse de oficio si considera que, aunque los productos no compitan, puede inducirse a confusión por ser idénticas las marcas.

239. La Delegación de México indicó que la legislación de su país no contempla las declaraciones de consentimiento. No obstante, las declaraciones de consentimiento han sido una forma de resolver las diferencias entre el titular de un registro anterior y el solicitante de una marca nueva y semejante hasta el punto de inducir a confusión. Con todo, en este tipo de casos pueden surgir dos problemas. En primer lugar, si se concede el registro de esa marca a una segunda persona sobre la base de un acuerdo con un titular anterior, no queda excluida la posibilidad de que un tercero formule una petición semejante. En segundo lugar, podría surgir un problema si el nuevo titular decidiera ceder la marca. Por todo ello, la Delegación opinó que las declaraciones de consentimiento parecen crear más problemas de los que resuelven.

#### Apelación

240. La Delegación de los Estados Unidos de América hizo referencia al párrafo 55 del documento SCT/18/3 Prov. y señaló que, conforme a los procedimientos que se aplican en su país, la parte perdedora en la oposición tiene una doble posibilidad de apelar contra la decisión relativa a la oposición. Puede apelar ante la Corte de Apelación del Circuito Federal o puede solicitar la apertura de un juicio nuevo ante el Tribunal de Distrito. En el primer caso, no puede aportar pruebas nuevas. Sin embargo, en caso de juicio nuevo ante el Tribunal de Distrito existe la posibilidad de que la parte perdedora introduzca pruebas adicionales y presente nuevas alegaciones.

#### Procedimientos conexos

241. La Delegación de Chile se refirió al párrafo 58 del documento SCT/18/3 Prov., relativo a los procedimientos conexos, e indicó que, con arreglo a la legislación de su país, el uso de la marca no es un requisito para mantener el registro. De hecho, la ley prevé otras causas para solicitar la anulación de la marca, por lo que el párrafo podría ampliarse para abarcarlas. La Delegación señaló que la referencia a los plazos razonables no contempla la situación de Chile, donde hay un plazo de cinco años para solicitar la anulación y, en el caso de registro de mala fe, no se establece ningún límite temporal.



242. El Presidente explicó que la referencia a la anulación por falta de uso en el documento SCT/18/3 Prov. es sólo un ejemplo tomado de una lista de motivos. Por otro lado, podría considerarse que cinco años es, de hecho, un plazo razonable.

### Evolución

243. La Delegación del Reino Unido hizo referencia a los párrafos 60 a 62 del documento SCT/18/3 Prov., relativos a la llamada “indicación preliminar”. Señaló que aunque el sistema ha funcionado relativamente bien y hubo un índice de desistimientos del 40% cuando se introdujo el sistema, no puede determinarse si ese resultado se debió exclusivamente a las indicaciones preliminares. En determinados casos, la indicación preliminar no es recomendable, por lo que es necesario introducir esa precisión en los párrafos citados. La Delegación añadió que, en los casos en que la decisión es delicada – por ejemplo, cuando se trata de dilucidar la probabilidad de confusión – la Oficina puede optar por no ofrecer una indicación preliminar. Con todo, en los casos en que el resultado es claro, puede tratarse de un mecanismo útil.

244. En relación con los párrafos 63 y 64 del documento SCT/18/3 Prov., la Delegación de los Estados Unidos de América puso en conocimiento del SCT que las normas nacionales relativas a la “divulgación inicial obligatoria” entraron en vigor el 1 de noviembre de 2007.

245. El SCT pidió a la Secretaría que finalice el documento SCT/18/3 Prov. sobre la base del informe de la sesión en curso. Además, pidió a la Secretaría que prepare un nuevo documento de trabajo a los fines de someterlo a examen en la decimonovena sesión y en el que se expongan posibles ámbitos de convergencia en torno a los procedimientos de oposición de marcas, tomando en consideración los procedimientos de anulación administrativa.

### *Las marcas y su relación con las obras literarias y artísticas*

246. El debate se basó en el documento SCT/18/4.

247. La Delegación del Uruguay manifestó su deseo de que el SCT examine con más detalle la relación entre el derecho de autor y los lemas publicitarios.

248. La Delegación de El Salvador dijo que la legislación de su país prevé actualmente la posibilidad de denegar el registro de una marca cuando existe un derecho de autor anterior.

249. La Delegación de Nueva Zelandia preguntó si el objeto de la solicitud de la Delegación del Uruguay —que se examine la relación entre el derecho de autor y los anuncios publicitarios— está comprendido en el alcance de la labor del SCT.

250. El Presidente señaló que, a su juicio, la solicitud de la Delegación del Uruguay se refiere a la relación entre las marcas y el derecho de autor en la esfera de la publicidad.

251. La Delegación del Uruguay dijo que el objeto de su solicitud es que la Secretaría elabore un documento en el que se haga un estudio detallado de la zona gris que existe entre el derecho de autor, por un lado, y los lemas y melodías publicitarios, por otro, en la medida en que éstos últimos puedan quedar comprendidos en la categoría de nuevos tipos de marcas.

El documento debería centrarse en particular en los criterios que se aplican para decidir si un determinado lema o melodía queda comprendido en la categoría de marca o se trata de una obra que goza de protección por derecho de autor.

252. El Presidente, tras recordar que los lemas y las marcas sonoras son objeto de otros documentos presentados al SCT, dijo que, antes de añadir la solicitud de la Delegación del Uruguay al orden del día, bajo el punto “Labor futura”, el Comité tiene que cerciorarse de que la cuestión no se ha tratado ya en alguno de esos documentos. Asimismo, debe tenerse en cuenta el volumen de trabajo que supone un documento como el propuesto por la Delegación del Uruguay.

253. El Presidente concluyó que el SCT toma nota del contenido del documento SCT/18/4 y conviene en que ofrece un resumen muy útil. El Presidente observó que no se considera necesario proseguir la labor en ese ámbito.

*Artículo 6ter del Convenio de París*

254. El debate se basó en el documento SCT/18/5.

255. La Secretaría subrayó que en el documento SCT/18/5 se resume la aplicación de las decisiones adoptadas en la decimoséptima sesión del SCT con respecto a la administración del artículo 6ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. En particular, recordó que, de conformidad con dichas decisiones, debe facilitarse información adicional en una solicitud de comunicación, a saber: información para ponerse en contacto con la parte que solicita una comunicación, información sobre la carta o el acuerdo constitutivo de las organizaciones internacionales intergubernamentales, e información sobre la naturaleza de los productos y servicios en los que se utilicen signos y punzones oficiales. En lo sucesivo, esa información se exigirá y transmitirá a todos los Estados que reciban comunicaciones en virtud del artículo 6ter. La Secretaría señaló a la atención del Comité Permanente los Anexos del documento SCT/18/5, en los que figuran plantillas para las diversas solicitudes. Añadió que se recomienda a los Estados y organizaciones que soliciten la protección de signos de conformidad con el artículo 6ter que utilicen esas plantillas y faciliten toda la información requerida. Puso de relieve, sin embargo, que las plantillas no son formularios fijos, sino meras sugerencias para presentar los distintos tipos de solicitudes. Por lo tanto, su formato puede modificarse para adecuarlo a una solicitud determinada. Además, la Secretaría anunció dos novedades en materia de comunicaciones electrónicas. La primera es la nueva versión de la base de datos del artículo 6ter, “6ter Express”, que ya puede utilizarse gratuitamente en el sitio Web de la OMPI para buscar y consultar registros correspondientes a más de 2.100 signos. La base de datos se publicará también en CD-ROM y se tiene previsto realizar dicha publicación una vez al año. La información de la base de datos también puede consultarse por medio de un servidor ftp (<ftp://ftpird.wipo.int/wipo/6ter>), desde el que puede descargarse en formato XML toda la información sobre el artículo 6ter, que se actualiza cada mes.

256. La Delegación del Japón dijo que aunque entiende que los Anexos del documento SCT/18/5 no son prescriptivos, desea poner de relieve lo siguiente. Con el fin de dejar más claro el alcance de la protección que ofrece el artículo 6ter para cada signo o punzón oficial indicado en una comunicación, sería preferible señalar, en el segundo epígrafe de la página 3 del Anexo I del documento SCT/18/5 “Signos y punzones oficiales de control y garantía y bienes y servicios a los que se aplican los signos”, los productos y servicios específicos de que se trate, y enumerarlos, para cada signo, al pie del formulario. En lo que respecta a los

proyectos de solicitud de comunicación, la Delegación opinó que debe hacerse mención de los Estados que son parte en el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) y no son parte en el Convenio de París ni miembros de la OMC. Esta propuesta afectaría al primer párrafo de los Anexos I, II y III y al primer, tercer y quinto párrafos del Anexo VI. Además, la Delegación señaló que, cuando se notifiquen de conformidad con el artículo 6ter signos o siglas formados por tres letras, será necesario aclarar el alcance de la protección para evitar conflictos con los registros de marcas preexistentes. Esa aclaración será particularmente útil en los países que utilicen un alfabeto diferente. La Delegación solicitó información sobre la práctica que siguen otros Estados a este respecto.

257. El Presidente puso de relieve que las plantillas no son formularios obligatorios, sino simples orientaciones, y propuso que el Comité pida a la Secretaría que incorpore las sugerencias formuladas por la Delegación del Japón a los formularios que se enviarán a los Estados y organizaciones que soliciten protección de conformidad con el artículo 6ter. Con respecto a la observación relativa a los signos y siglas formados por tres letras, el Presidente pidió a la Delegación del Japón que presente una propuesta para su debate en la próxima sesión del SCT.

258. El SCT tomó nota del contenido del documento SCT/18/5.

*Las marcas y denominaciones comunes internacionales (DCI) para las sustancias farmacéuticas*

259. El debate se basó en el documento SCT/18/6.

260. La Delegación de México manifestó su interés por conocer la experiencia de otros miembros del SCT en el examen de las solicitudes de marca respecto de las denominaciones comunes internacionales (DCI) anteriores. En particular, desea saber si las solicitudes se rechazan sólo cuando el signo que aparece en ellas es idéntico a una DCI o también cuando es semejante a ella.

261. El Presidente observó que la Delegación de Túnez propuso anteriormente en el curso de la reunión que se considere la posibilidad de elaborar directrices sobre la aplicación de las DCI en el contexto del examen.

262. La Delegación de México señaló que, en lo que respecta a la comparación de dos signos que van utilizarse como marcas, la jurisprudencia de su país ha establecido claramente que la concesión de marcas similares para productos farmacéuticos es muy peligrosa, ya que puede dar lugar a una probabilidad de confusión que podría poner en peligro la vida de seres humanos. Añadió que su pregunta anterior se refiere, por el contrario, a la política seguida en otras oficinas en relación con la comparación entre un signo que va a utilizarse como marca y una denominación común internacional. A este respecto, la Delegación explicó que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) recibe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) notificaciones de las DCI recomendadas. La Oficina de México interpreta esas notificaciones en el sentido de que las marcas que son idénticas o similares a las DCI recomendadas deben ser rechazadas; sin embargo, es posible que otras oficinas las interpreten en el sentido de que sólo deben rechazarse las marcas que sean idénticas a esas DCI. La Delegación opinó que sería razonable que las notificaciones se interpretaran de forma armonizada. Para ello, propuso que el SCT solicite a la OMS que aclare cómo deben interpretarse las notificaciones.

263. La Delegación de Colombia dijo que en su país el registro de una marca se rechaza sólo si el signo cuyo registro se solicita es idéntico a una DCI. Por el contrario, el registro no se rechaza cuando el signo es semejante a una DCI; por ejemplo, cuando comienza o termina por una parte de una DCI o evoca una DCI, en la medida en que el signo no sea similar a una marca anterior hasta el punto de inducir a confusión. La Delegación confirmó que, aunque hay un riesgo mayor de que las marcas que son similares a una DCI den lugar a confusión con otras marcas, la Oficina de Colombia admite su registro.

264. La Delegación de Eslovenia señaló que no surgen dudas cuando el signo es idéntico a una DCI recomendada, aunque en ocasiones los examinadores tienen dificultades para interpretar las circulares cuando el signo es similar. Añadió que al examinar las marcas farmacéuticas la Oficina de Eslovenia aplica los mismos criterios que para las demás marcas.

265. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que, al determinar si una propuesta de DCI entra en conflicto con una solicitud de marca o una marca registrada, la USPTO lleva a cabo una búsqueda en el registro y toma la determinación conforme a la doctrina de “precaución mayor” que se aplica ordinariamente en el examen de las solicitudes para productos farmacéuticos. Si en la búsqueda se halla alguna solicitud o registro, la USPTO procede a cotejar la DCI propuesta con una lista de partículas comunes. Si la DCI propuesta está basada en una partícula común y hay otras DCI que usan la misma partícula con diferentes prefijos, el conflicto se considera débil y se retira la “cita”. La Delegación explicó que la USPTO también lleva a cabo una búsqueda para determinar si la DCI propuesta, o partes de ella, tienen alguna trascendencia en el campo farmacéutico o médico.

266. La Delegación del Uruguay dijo que en su país el registro de una marca se rechaza cuando la solicitud es idéntica a una DCI recomendada. Se considera que las circulares que contienen las listas de DCI recomendadas deben interpretarse en sentido estricto, por lo que una marca debe registrarse cuando el signo sólo sea similar a la DCI, a condición de que no haya probabilidad de confusión entre el signo y una marca anterior.

267. El Presidente, tras observar que los miembros del SCT interpretan de diversas formas las circulares en que la OMS notifica las listas de DCI recomendadas, propuso que se invite a la Secretaría de la OMS a exponer en la siguiente reunión del SCT el modo en que se pretende que esas circulares sean interpretadas. Podría contemplarse la posibilidad de que la Secretaría elabore seguidamente un documento en el que se señalen posibles puntos de convergencia en la interpretación de las circulares.

268. Las Delegaciones de México y Nueva Zelanda secundaron la propuesta.

269. El SCT pidió a la Secretaría que invite a la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a presentar una ponencia en la próxima sesión del SCT en relación con la aplicación de las resoluciones pertinentes de la OMS relativas a la no apropiación de las DCI propuestas y recomendadas.

Punto 5 del orden del día: Diseños industriales

*Cuestionario sobre la legislación y la práctica en materia de diseños industriales  
(Parte I)*

270. La Secretaría comunicó al SCT que se han recibido 62 respuestas al Cuestionario sobre la legislación y la práctica en materia de diseños industriales (Parte I), que figura en el documento SCT/18/7, a fecha de 2 de noviembre de 2007. Animó nuevamente a responder al cuestionario a los miembros del SCT que no lo hayan hecho.

*Cuestionario sobre la legislación y la práctica en materia de diseños industriales  
(Parte II)*

271. El debate se basó en el documento SCT/18/8.

272. La Delegación del Japón declaró que recabar información detallada sobre los diferentes sistemas de registro de diseños es una actividad importante a los fines de establecer un entorno propicio para la obtención y el uso eficaz de los derechos sobre los diseños. Tras recordar que la suya fue una de las delegaciones que en la decimoséptima sesión del SCT solicitaron la elaboración de un segundo cuestionario, afirmó que, a su juicio, los dos cuestionarios constituirán una aportación significativa al debate.

Pregunta 1

273. La Delegación de la Federación de Rusia solicitó que se aclarase cuál es la idea que justifica la referencia a “la legislación sobre patentes de diseño”.

274. La Secretaría dijo que el propósito de la Pregunta 1 es clasificar en categorías los distintos enfoques legislativos que existen en materia de protección de los diseños industriales. Sugirió que los países que carezcan de un sistema de patentes de diseño marquen la casilla “n/a”, y que los países que tengan un sistema diferente de los indicados en las opciones de respuesta marquen la casilla “otras”.

275. En respuesta a la pregunta de la Delegación de la Federación de Rusia acerca del concepto de “sistema de registro simple”, el Presidente dijo que, mientras que la opción 1 de la pregunta 1 se refiere a un sistema de patentes de diseño, las opciones 2 y 3 se refieren a un sistema *sui generis* de registro de diseños industriales.

276. La Delegación de la Federación de Rusia, tras señalar que en su país los diseños industriales están protegidos por la legislación sobre patentes, pero también se registran, preguntó cuál es la diferencia entre las opciones 1 y 2.

277. La Secretaría indicó que, al responder a la Pregunta 1, cada país debe determinar si sigue un procedimiento que es afín al que se sigue para las patentes de utilidad, como sucede en los Estados Unidos de América, o, por el contrario, un procedimiento *sui generis*, menos técnico, como en el Sistema del dibujo o modelo registrado de la Comunidad Europea. Si el país considera que el procedimiento que establece su sistema no se corresponde con ninguno de esos dos procedimientos, debe responder “otras”.

278. La Delegación de la Federación de Rusia, tras observar que es importante comprender plenamente los conceptos que se utilizan en el cuestionario, dijo que la Pregunta 1 ya no le plantea ningún problema.
279. La Delegación de Australia, tras observar que hay jurisdicciones en las que coexisten sistemas de diseños industriales registrados y no registrados, indicó que sería útil que los miembros en que así suceda faciliten información sobre el alcance de la protección que ofrece cada sistema. Sin embargo, añadió que la formulación actual del cuestionario no permite proporcionar información sobre dos sistemas de protección diferentes.
280. Las Delegaciones de Panamá y Ucrania dijeron que comparten la preocupación expresada por la Delegación de la Federación de Rusia, puesto que en sus respectivos países los diseños se protegen en virtud de la legislación sobre patentes, pero la protección se concede en calidad de patente o de diseño según las circunstancias particulares de cada caso.
281. En respuesta a una pregunta formulada por la Delegación de Alemania, el Presidente dijo que un país que conceda protección a los diseños industriales en virtud de tres sistemas diferentes —por ejemplo, un sistema de registro de diseños *sui generis*, la legislación de derecho de autor, y la legislación contra la competencia desleal— tendría que marcar las tres casillas que corresponden a esas opciones en la Pregunta 1.
282. La Secretaría señaló que la finalidad de la Pregunta 1 es que cada país ofrezca una indicación general del carácter de su sistema de protección de los diseños industriales, con el fin de que la Secretaría pueda hacer un análisis cuantitativo de los tipos de sistemas vigentes.
283. El Presidente, respondiendo a una pregunta de la Delegación de Bangladesh sobre la posibilidad de formular preguntas abiertas en el cuestionario, señaló que la ventaja de un cuestionario estructurado es que permite analizar fácilmente la información, y propuso que se utilicen preguntas abiertas sólo cuando ninguna de las opciones sea válida.
284. La Delegación del Reino Unido dijo que, habida cuenta de que en su país existe más de un régimen para la protección de los diseños industriales, tal vez sería conveniente introducir un párrafo adicional en el cuestionario para informar sobre cada uno de esos regímenes. Señaló que el cuestionario está formulado como si sólo hubiera un régimen.
285. El Presidente dijo que un modo de resolver ese problema sería que el país marque todas las opciones que se correspondan con su situación y añada otro guión bajo “otras” con la opción “más de uno de los regímenes precedentes”.
286. La Delegación del Reino Unido dijo que cada régimen puede proteger una materia diferente y que podría ser necesario reflejar ese hecho en el texto del cuestionario.
287. La Secretaría señaló que el objetivo de la Pregunta 1 es ofrecer de un modo sinóptico una idea general y cuantitativa de los sistemas vigentes, aun cuando haya varios sistemas para la protección de los diseños industriales en un determinado país y ello dé lugar a inexactitudes en las respuestas. Lo que se pide a los países es que indiquen en su respuesta al cuestionario el derecho respecto del cual el Convenio de París concede un plazo de prioridad de seis meses. La Secretaría observó que si se facilita información sobre cada uno de los distintos regímenes aplicables el análisis de las respuestas se haría muy difícil.

288. La Delegación de Nueva Zelandia, tras observar que en su país la protección de los diseños también puede obtenerse en virtud de distintos regímenes, propuso que se responda a la Pregunta 1 marcando todas las casillas que correspondan a las opciones para la protección de los diseños industriales, pero que se responda al resto de las preguntas atendiendo a cuál sea el principal mecanismo para la protección de esos derechos. Propuso también que se incluya una pregunta adicional para indicar cuál es el mecanismo principal de protección con respecto al cual se han respondido las preguntas.

289. La Delegación de Francia observó que en su país se da una situación de acumulación de regímenes y dijo que le resultaría difícil indicar cuál de ellos es el principal mecanismo de protección.

290. El Presidente propuso que, en lugar de indicar cuál es el principal mecanismo de protección, se formule una pregunta adicional en la que el país señale el régimen con respecto al cual se responderá a las preguntas del cuestionario.

291. La Delegación de Nueva Zelandia observó que en su país los usuarios pueden elegir entre obtener protección para sus diseños industriales al amparo de la legislación sobre diseños industriales o la legislación sobre derecho de autor. Siguiendo la propuesta del Presidente, dijo que las respuestas del cuestionario corresponderán a la legislación sobre diseños industriales, aunque en Nueva Zelandia no hay ninguna preferencia respecto del régimen que una persona elija para proteger sus diseños industriales.

292. El Presidente confirmó su propuesta, a saber: que en la Pregunta 1 haya una parte a) que los miembros del SCT responderán indicando todas las opciones posibles para la protección de los diseños industriales en su territorio, seguida de una parte b) en la que los miembros indiquen un régimen de protección, con respecto al cual responderán el resto del cuestionario.

293. La Delegación de Australia dijo que, aunque comprende el propósito original del cuestionario, considera que sería útil recabar información sobre todos los sistemas de protección de los diseños industriales vigentes en los diferentes países. Por ello, propuso que los países en que existan varios sistemas respondan dos veces al cuestionario.

294. La Delegación del Reino Unido, tras observar que es partidaria de un único cuestionario, apoyó la propuesta del Presidente, pero propuso que se añada un recuadro de texto en blanco a la Pregunta 1 para que los países puedan describir en términos generales los demás sistemas vigentes.

295. La Delegación de Colombia propuso que haya una primera pregunta que permita dos opciones, de modo que se pueda indicar si un país tiene un régimen específico para los diseños industriales o si ofrece protección a los diseños en virtud de otros métodos. Si un país elige la segunda opción, deberá indicar cuáles son esos otros métodos.

296. La Delegación de España apoyó la propuesta del Presidente.

297. La Delegación de Sudáfrica propuso añadir una primera pregunta sobre la existencia o ausencia de un sistema de protección *sui generis* en el país, seguida de una segunda pregunta sobre los tipos de protección que se ofrecen.

298. La Delegación de Rusia dijo que, aunque apoya la propuesta del Presidente, considera que la sugerencia de la Delegación de Australia es interesante, ya que permitiría a los miembros ver cuáles son las tendencias de la legislación en los diferentes países.

299. La Delegación de Croacia señaló que es importante determinar, ante todo, la finalidad de la Pregunta 1.

300. El Presidente dijo que otra posibilidad sería suprimir la Pregunta 1 y responder al cuestionario con respecto a la legislación sobre diseños.

301. La Secretaría, tras recordar que la primera parte del cuestionario ya se ha realizado con respecto a la legislación *sui generis* en materia de diseños industriales, señaló que la idea que justifica la segunda parte del cuestionario es plantear preguntas adicionales, manteniendo el mismo enfoque que en la primera parte.

302. El Presidente propuso que la Pregunta 1 se traslade al final del cuestionario, de modo que las Oficinas tiendan a responder del mismo modo en que respondieron a la primera parte, y que la pregunta se dividida en dos partes, a saber: una en la que se indique la legislación con respecto a la cual se han facilitado las respuestas precedentes, y otra en la que se permita a los países indicar los demás sistemas en virtud de los cuales también se ofrece protección a los diseños industriales.

303. La Delegación de Nueva Zelanda manifestó su apoyo a la propuesta del Presidente.

304. El Presidente tomó nota de que el SCT aprueba la propuesta.

### Preguntas 2 y 3

305. La Delegación de Nueva Zelanda opinó que la expresión “los colores”, en la Pregunta 2, debe aparecer en singular.

306. La Delegación de Rusia propuso suprimir un gran número de elementos de la Pregunta 2, como el embalaje y la forma del producto, el tipo de letra, y los símbolos, colores o texturas, ya que considera que no son objeto de protección como diseño industrial. Propuso también que la Pregunta 2 se divida en dos preguntas, una relativa al objeto de la protección y otra referida a las características que se utilizan en la descripción del diseño industrial.

307. El Presidente observó que es posible que haya jurisdicciones en que esos elementos puedan ser objeto de protección como diseño industrial.

308. La Delegación de la Comunidad Europea propuso que se añadan otros elementos, a saber: el color *per se*, una simple palabra o secuencia de letras en caracteres estándar, un plano arquitectónico, el interior de una habitación, los personajes de dibujos animados, y los iconos animados.

309. La Delegación de Colombia dijo que será difícil responder a la Pregunta 2, porque muchos de los elementos de la lista pueden ser protegidos como diseños en la Comunidad Andina, pero sólo si satisfacen los requisitos establecidos en la legislación de la Comunidad.



310. La Delegación de Nueva Zelanda, tras observar que no es partidaria de suprimir las formas, como ha propuesto la Delegación de la Federación de Rusia, apoyó la propuesta de la Delegación de la Comunidad Europea.

311. Con referencia a las intervenciones de las Delegaciones de Colombia y la Federación de Rusia, el Presidente señaló que puede haber países en los que sólo se marque un elemento, pero que hay jurisdicciones en las que será necesario marcar varios. Opinó que, dado que se ofrece la posibilidad de responder negativamente, es preferible tener una lista amplia.

312. La Delegación de Eslovenia opinó que una lista larga complicará el cuestionario y que, eligiendo la opción “otros”, los países tendrían la oportunidad de añadir elementos que no figuren en la lista.

313. El Presidente dijo que el criterio para decidir si un determinado elemento se mantiene o no en la lista es el número de jurisdicciones que marquen ese elemento.

314. Las Delegaciones del Uruguay y el Reino Unido apoyaron incluir más elementos en la lista, en lugar de suprimir elementos ya existentes.

315. El Presidente tomó nota de que el SCT acuerda añadir los elementos solicitados por la Comunidad Europea.

316. La Delegación de la Federación de Rusia dijo que sería interesante saber, con respecto a la Pregunta 3, si la parte del producto que es objeto de protección como diseño puede o no separarse del producto.

317. El Representante de la JPAA propuso que la Pregunta 3 se divida en dos preguntas, una relativa a una parte del producto que puede separarse del artículo y otra referida a una parte que no puede separarse.

318. La Delegación de Australia preguntó si el problema se resolvería añadiendo una frase como la siguiente: “pueden utilizarse líneas punteadas para representar la parte del artículo que no forme parte del diseño industrial”.

319. El Presidente, tras señalar que esa propuesta no solucionaría el problema, tomó nota de que el SCT aprueba la propuesta del Representante de la JPAA.

#### Preguntas 4 a 9

320. La Delegación de España, con referencia a la versión en español, propuso que el título “División de una solicitud de múltiples diseños” se sustituya por “División de una solicitud de registro de diseño”.

321. El Presidente dijo que suprimir el término “múltiple” en español supondría suprimirlo en los demás idiomas y cambiar el sentido de la pregunta, cuya finalidad es contemplar la situación en que una sola solicitud con múltiples diseños puede dividirse.

322. El Representante de la JPAA propuso que el texto se modifique de modo que sea “[c]uando los diseños industriales contenidos en una solicitud no satisfacen el requisito de unidad de diseño, la solicitud puede dividirse”.

323. El Presidente, tras observar que hay jurisdicciones en las que se permite la división de una solicitud en casos distintos del de ausencia de unidad de diseño, afirmó que el texto actual es más adecuado.

324. La Delegación de Colombia manifestó que la legislación andina no permite las solicitudes múltiples, y pidió que se aclare cómo debe responder su país a la pregunta.

325. El Presidente indicó que los países que no prevean las solicitudes múltiples tendrán que marcar la casilla “n/a”.

326. La Delegación de la República Checa dijo que el texto actual de la Pregunta 5 no contempla la situación en que la división de las solicitudes múltiples puede tener lugar hasta el registro, como sucede en su país.

327. La Delegación de Macedonia, tras observar que la situación en su país es la misma que en la República Checa, propuso que se añada la opción “otros”.

328. El Presidente propuso que se supriman las palabras “meses a partir de”, y tomó nota de que el SCT aprueba esa propuesta.

329. La Delegación de la Federación de Rusia opinó que el tercer elemento de la Pregunta 7, “cualquier persona”, requiere que se explique que la divulgación no puede ser efectuada por cualquiera, sino por una persona que, por alguna razón, disponga de información relativa al diseño.

330. La Delegación de Suecia dijo que es necesario aclarar la pregunta en cuanto a si el elemento “cualquier persona” incluye también la divulgación efectuada de mala fe.

331. La Delegación de Nueva Zelandia, tras observar que la formulación “cualquier persona” es confusa, propuso sustituirla por “cualquier otra persona”, complementándola con la frase “en tal caso, sírvanse indicar quién y en qué condiciones”.

332. La Delegación del Uruguay propuso que se utilice la expresión “un tercero no autorizado” en lugar de “cualquier persona”.

333. El Presidente propuso que la expresión “cualquier persona” se sustituya por “cualquier persona no autorizada (mala fe)” y confirmó, en respuesta a la pregunta de la Delegación de Nueva Zelandia, que se mantendrá la cuarta opción, “otros”.

334. La Delegación de Suiza dijo que podría añadirse otra opción a la Pregunta 7 para contemplar el caso de divulgación abusiva.

335. El Presidente preguntó si la opción propuesta por la Delegación de Suiza no está comprendida en la propuesta del Presidente que hace referencia a “cualquier persona no autorizada (mala fe)”.

336. El Representante de la JPAA propuso añadir otra opción para responder a la Pregunta 7, a saber: “una persona facultada para presentar una solicitud de diseño”.

337. La Delegación de Indonesia propuso añadir una pregunta relativa a las demás circunstancias en que está permitida la divulgación antes de la presentación de la solicitud; por ejemplo, en una exposición internacional.

338. El Representante de la GRUR, tras observar que, a su juicio en el cuestionario se combinan cuestiones de derecho sustantivo con aspectos procedimentales, propuso que en una fase más avanzada de la labor del SCT el Comité no sólo examine el procedimiento para obtener la protección de los diseños industriales, sino las condiciones que rigen en los distintos miembros con respecto a cuestiones de derecho sustantivo.

339. La Delegación del Brasil apoyó la propuesta de la Delegación de Indonesia y opinó que la pregunta no debe limitarse a la posibilidad de divulgación en una exposición internacional.

340. El Presidente propuso añadir una pregunta con el texto “circunstancias en que la divulgación está permitida”, seguida de una serie de opciones a las que se respondería con un “sí” o “no”, e invitó a las delegaciones a presentar a la Secretaría una lista de posibles circunstancias.

341. La Delegación de la Federación de Rusia propuso, con respecto a la propuesta del Presidente relativa a la Pregunta 7, añadir “por negligencia” además de “mala fe”.

342. El Presidente indicó que en la formulación de la pregunta se tendrán en cuenta todas las preocupaciones manifestadas.

#### Preguntas 10 a 17

343. La Delegación de Nueva Zelandia opinó que, aunque las tres primeras opciones que se ofrecen como respuesta a la Pregunta 10 hacen referencia al factor que desencadena el examen, la cuarta versa sobre el alcance del examen, por lo que debe figurar en una pregunta aparte.

344. La Delegación de la Comunidad Europea apoyó la propuesta de la Delegación de Nueva Zelandia y propuso añadir una nueva pregunta sobre el tipo de examen que se realiza en el país.

345. El Presidente, tras observar que lo que propone la Delegación de la Comunidad Europea ya está contemplado en la Pregunta 38 de la Parte I del Cuestionario, tomó nota de que el SCT acuerda incluir una pregunta adicional según lo propuesto por la Delegación de Nueva Zelandia.

346. La Delegación de la ex República Yugoslava de Macedonia señaló, con referencia a las Preguntas 10, 11 y 14, que en su país el examen sustantivo puede tener lugar de oficio o a raíz de una oposición, y que las preguntas, según están formuladas, no reflejan esa situación.

347. El Representante de la JPAA propuso, en relación con la Pregunta 12, que se sustituya “las características esenciales del diseño industrial” por “las características del diseño industrial que tengan atractivo visual”.

348. Las Delegaciones de la Comunidad Europea, la Federación de Rusia y Ucrania manifestaron que la formulación propuesta por el Representante de la JPAA restringiría indebidamente el alcance de la pregunta y se declararon partidarias de mantener el texto como está.

349. El Representante de la INTA solicitó que se aclare si la finalidad de la segunda opción de respuesta a la Pregunta 10 –“a petición de terceros”– es contemplar los procedimientos de oposición u otros procedimientos, y propuso incorporar al cuestionario esa aclaración.

350. El Presidente indicó que entiende que la opción “a petición de terceros” no está limitada a los procedimientos de oposición, sino que abarca también el caso en que el solicitante no se ha constituido en parte en el proceso.

351. El Representante de la INTA propuso que en ese caso se añada otra opción para contemplar la petición originada por una oposición.

352. El Representante de Serbia pidió que se aclare si hay jurisdicciones en que el propio solicitante solicita que se examine si la solicitud cumple los requisitos sustantivos.

353. El Presidente confirmó que hay jurisdicciones en que el examen sustantivo se lleva a cabo sólo a petición del solicitante, mediante el pago de una tasa.

354. La Delegación de Austria propuso añadir otra opción con el siguiente texto: “de presentarse una acción de nulidad o invalidación”.

355. El Representante de la FICPI observó que en la versión en francés la Pregunta 10 no se corresponde con el texto inglés y propuso añadir la opción “de presentarse una oposición o cuando un tercero formule una observación”.

356. La Delegación de la Comunidad Europea propuso añadir una pregunta después de la Pregunta 12 para contemplar el caso del examen respecto del carácter singular.

357. La Delegación de la República Checa apoyó la propuesta de la Comunidad Europea y propuso añadir “no tiene carácter singular”.

358. La Delegación de Nueva Zelanda propuso suprimir la palabra “meses” en la Pregunta 17.

359. El Presidente tomó nota de que el SCT aprueba las propuestas.

#### Preguntas 18 a 23

360. El Representante de la JPAA propuso, con respecto a la Pregunta 18, que se añada otra opción, a saber: “la fecha desde la que el diseño se utilice en el comercio o en el mercado”.

361. El Presidente manifestó que duda que esa circunstancia corresponda al tema de la Pregunta 18, que se refiere únicamente al registro de un diseño industrial.

362. La Delegación de Sudáfrica propuso añadir “o por otra autoridad competente” al final de la Pregunta 20.

363. El Presidente tomó nota de que hay acuerdo con respecto a esa propuesta.
364. La Delegación de la Comunidad Europea propuso añadir otra opción de respuesta a la Pregunta 22, a saber: “la impresión general creada por el diseño industrial protegido y cualquier otro diseño”.
365. El Presidente tomó nota de que hay acuerdo con respecto a esa propuesta.
366. El Representante de la JPAA propuso añadir una nueva opción en la Pregunta 23, a saber: “el consumidor”.
367. La Delegación de la Federación de Rusia observó que había entregado a la Secretaría una propuesta escrita sobre la pregunta 20.

Preguntas 24 a 26

368. El Representante de la INTA señaló que, en las Preguntas 25 y 30, el texto de la segunda opción debe ser “otro órgano administrativo”.

Preguntas 27 y 28

369. Las Delegaciones de Nueva Zelanda y la Federación de Rusia manifestaron que les resulta confuso el significado de “controversias” en las Preguntas 27 y 28.
370. El Presidente preguntó si alguna delegación desea que se supriman esas preguntas.
371. El Representante de la GRUR dijo que entiende que esas preguntas se refieren a métodos alternativos de solución de controversias. Opinó que se trata de preguntas útiles, ya que permitirán obtener información sobre el uso de esos métodos en las distintas jurisdicciones, así como sobre si esos métodos se aplican sólo respecto de la infracción de derechos o también con respecto a los requisitos sustantivos para la concesión de la protección.
372. La Delegación del Japón dijo entiende que la palabra “controversia” hace referencia a los procedimientos de apelación o anulación.
373. La Delegación de Ucrania opinó que las Preguntas 27 y 28 podrían ser útiles y que, por lo tanto, deben mantenerse.
374. El Representante de la GRUR propuso que la sección se titule “Métodos alternativos de solución de controversias (mediación, arbitraje)” y que vaya seguida de las dos preguntas que propuso por escrito.
375. La Delegación de Nueva Zelanda apoyó la propuesta del Representante de la GRUR.
376. La Delegación del Japón dijo que su intención inicial había sido incluir una pregunta sobre la solución alternativa de controversias.
377. La Delegación de Colombia propuso limitar el alcance de la pregunta a la posibilidad de la solución alternativa de controversias en el marco de los procedimientos administrativos.

378. El Representante de la INTA, tras observar que su Asociación promueve métodos alternativos de solución de controversias, apoyó la propuesta del Representante de la GRUR. En relación con la intervención de la Delegación de Colombia, señaló que incluyendo una sección relativa a los métodos alternativos de solución de controversias se completará el abanico de tipos de procedimientos disponibles, dado que el cuestionario tiene también una sección sobre los procedimientos de nulidad y otra sobre los procedimientos de oposición.

379. La Delegación de Panamá opinó que la pregunta sobre los métodos alternativos de solución de controversias no debe referirse al uso de esos métodos sólo respecto de la infracción de los derechos, sino también respecto de los procedimientos administrativos.

380. El Representante de la GRUR confirmó que la idea que subyace a la pregunta es ofrecer a las delegaciones la posibilidad de indicar si en sus respectivas jurisdicciones existe la figura de los métodos alternativos de solución de controversias, seguida de una pregunta sobre los tipos de controversias que pueden someterse a tales procedimientos.

381. La Delegación de Panamá apoyó la propuesta del Representante de la GRUR.

382. La Delegación de Colombia, tras opinar que todos los sistemas tienden a ofrecer la posibilidad de que existan métodos alternativos de solución de controversias en lo que respecta a los procedimientos por infracción de los derechos, manifestó que la pregunta debe centrarse en lo que es específico en materia de diseños, a saber: la posibilidad de aplicar esos métodos a los procedimientos administrativos. No obstante, apoyó la formulación de la pregunta propuesta por el Representante de la GRUR.

#### Preguntas 29 y 30

383. El Representante de la JPAA propuso dividir la tercera opción de la Pregunta 29 en dos opciones, a fin de distinguir entre “está dictado exclusivamente por consideraciones técnicas o funcionales” y “está dictado en parte por consideraciones técnicas o funcionales”.

384. La Delegación de Sudáfrica propuso añadir otra opción, a saber: “no fue solicitado por una persona autorizada”.

385. El Representante de la GRUR apoyó la propuesta de la Delegación de Sudáfrica y propuso añadir otros dos motivos de nulidad, a saber: “el diseño no corresponde a la noción de diseño” y “el diseño está en conflicto con un derecho anterior”.

386. En respuesta a la solicitud de aclaración de la Delegación de Nueva Zelandia, la Delegación de Sudáfrica explicó que “persona autorizada” significa el creador del diseño o una persona autorizada por éste para presentar la solicitud; por ejemplo, su empleador.

387. La Delegación de Bangladesh propuso añadir otro motivo de nulidad, a saber: “contraviene un mandamiento judicial”.

388. La Delegación de Indonesia propuso añadir “si el diseño industrial contraviene la legislación y reglamentación vigentes”.

389. El Presidente, tras señalar que los motivos propuestos por Indonesia y Bangladesh no son frecuentes, propuso que esas delegaciones marquen la casilla “otros” al responder el cuestionario.

Preguntas 31 a 35

390. En respuesta a una pregunta formulada por la Comunidad Europea, la Secretaría dijo que la diferencia entre las Preguntas 2 y 31 es intencionada.

391. La Delegación de Colombia preguntó si es necesario incluir una lista exhaustiva de elementos.

392. La Delegación de la Federación de Rusia opinó que la lista de Pregunta 2 debe reproducirse en la Pregunta 31.

393. El Presidente tomó nota de que el SCT aprueba esa propuesta.

394. La Delegación de la Federación de Rusia observó que había entregado a la Secretaría una propuesta escrita sobre la pregunta 33.

Preguntas 36 a 38

395. La Delegación de Nueva Zelanda propuso añadir un elemento a la Pregunta 36, a saber: “puede ser protegida en virtud de la legislación de derecho de autor de manera alternativa”.

396. El Representante de la JPAA propuso añadir un nuevo apartado sobre la relación entre los diseños industriales y la competencia desleal, reproduciendo las mismas preguntas que en el apartado relativo al derecho de autor.

397. El Presidente tomó nota de que el SCT aprobó esas propuestas.

398. La Delegación de la Federación de Rusia señaló que el cuestionario no se ocupa de la cuestión de las modificaciones de la solicitud.

399. La Delegación de Nueva Zelanda indicó que el cuestionario no contempla la legislación y la práctica en relación con el cambio de titularidad sobre el diseño industrial.

400. El Representante de la INTA manifestó su interés por que haya una pregunta sobre la materia excluida de la protección, como las piezas de recambio.

401. El Presidente invitó a las delegaciones a presentar a la Secretaría el texto que deseen que se incorpore al cuestionario.

402. El SCT pidió a la Secretaría que modifique el cuestionario conforme a las propuestas formuladas por los miembros del Comité.

403. El SCT convino en que el cuestionario revisado sea distribuido a los Miembros antes de mediados de diciembre de 2007. Las respuestas al cuestionario deben enviarse a la Secretaría antes de que finalice el mes de enero de 2008.

Punto 6 del orden del día: Indicaciones geográficas

404. Presidente señaló que no se han elaborado documentos de trabajo ni formulado propuestas a este respecto para su examen en la sesión en curso.

Punto 7 del orden del día: Labor futura

405. La Delegación de Nueva Zelandia propuso que el Comité Permanente estudie un proceso más eficiente y económico para la distribución de las comunicaciones en virtud del artículo 6ter del Convenio de París. A este respecto, la Delegación propuso que la Secretaría examine los procedimientos vigentes y presente un documento para su examen en la próxima sesión del SCT.

406. El Presidente señaló que para cualquier cambio a ese respecto será necesario formular una recomendación a la Asamblea de la Unión de París, cuya próxima reunión se celebrará en septiembre de 2008. Por consiguiente, el SCT tendría que decidir sobre dicha recomendación en su próxima sesión.

407. La Secretaría agradeció a la Delegación de Nueva Zelandia su propuesta y recordó que el procedimiento de notificación en virtud del artículo 6ter no se ha modificado desde 1883. Después de la considerable labor realizada, en particular con la introducción de una nueva base de datos y la creación del servidor ftp, es importante mantener ese impulso y hacer más eficiente el procedimiento administrativo. La Secretaría propuso elaborar un documento de información en el que se resuman los procedimientos actuales y se planteen algunas ideas para establecer un proceso más eficiente y económico, con el fin de debatirlas en la próxima sesión del SCT.

408. La Delegación del Uruguay solicitó que se elabore un documento en relación con el examen sustantivo de las marcas tradicionales. El título del documento podría ser “Directrices”, “Lecciones aprendidas”, “Enseñanzas destacadas” o “Buenas prácticas”.

409. El Presidente señaló que la propuesta de la Delegación del Uruguay podría vincularse a un debate sobre los puntos de convergencia en lo que respecta a los procedimientos de oposición. Propuso que los Estados miembros presenten propuestas a la Secretaría para que elabore un documento sobre las enseñanzas destacadas.

410. La Delegación de Túnez apoyó la propuesta formulada por la Delegación del Uruguay y mencionó algunas de las dificultades que afronta la Oficina de su país en relación con los procedimientos de oposición contra marcas de productos farmacéuticos.

411. La Delegación de Nueva Zelandia propuso que el SCT debata en un futuro próximo los aspectos técnicos del registro de las marcas de certificación o de garantía. En particular, propuso que se entable un debate sobre los requisitos específicos para el registro de las marcas de certificación, con el fin de determinar si son satisfactorios. La Delegación ofreció algunos ejemplos de esos requisitos, a saber: el tipo de disposiciones que se incluyen en las normas que regulan la marca de certificación; si debe exigirse al solicitante que indique que la marca es una marca de certificación; si debe exigirse al solicitante que sea competente para certificar los bienes y servicios amparados por la marca, y quién evaluará esa competencia; si debe exigirse que el registro de la marca sea de interés público; cuándo puede rechazarse un registro por tal motivo, y en qué condiciones un particular puede reclamar la alteración o anulación de un registro vigente de una marca de certificación.

412. La Delegación de Croacia apoyó la propuesta formulada por la Delegación de Nueva Zelandia e indicó que la Oficina de su país ha de resolver frecuentemente situaciones como las citadas por el orador precedente.



413. La Delegación de Colombia señaló que es importante, en particular para los países andinos, que se debata la cuestión de las indicaciones geográficas. Esa cuestión guarda relación con las marcas colectivas y de certificación en los países que no cuentan con sistema *sui generis* para la protección de las indicaciones geográficas. La Delegación propuso que el SCT lleve a cabo un estudio mediante un cuestionario sobre las indicaciones geográficas.

414. La Delegación de México apoyó las propuestas formuladas por las Delegaciones de Nueva Zelandia y Colombia con respecto a los signos distintivos, las marcas de certificación y garantía, las marcas colectivas, y su relación con la protección de las indicaciones geográficas.

415. La Delegación de Eslovenia opinó que el Comité Permanente no puede ocuparse de todas las cuestiones propuestas en una reunión, por lo que debe establecer prioridades. Apoyó la propuesta formulada por la Delegación del Uruguay en relación con el examen sustantivo de las marcas tradicionales. Las marcas tradicionales representan la mayor parte del volumen de trabajo en muchas Oficinas. Por ello, examinar los puntos de convergencia y las diferencias que existen al respecto debe ser la principal prioridad del Comité Permanente. La Delegación propuso que, como segunda prioridad, continúe la labor en relación con el artículo 6ter, con el fin de presentar una recomendación a la Asamblea de la Unión de París, según lo propuesto por la Delegación de Nueva Zelandia. Observó que ya se dispone de una serie de documentos sobre las indicaciones geográficas y opinó que el Comité no debe incluir ese punto en su orden del día con carácter prioritario.

416. La Delegación de Nueva Zelandia aclaró que su propuesta se refiere a un análisis de las disposiciones relativas al registro de las marcas de certificación y garantía, y no a la conexión entre esa cuestión y las indicaciones geográficas.

417. La Delegación de Ucrania propuso incluir los conflictos entre las marcas y las indicaciones geográficas en el punto del orden del día relativo a la labor futura y solicitó información sobre el modo en que otras delegaciones resuelven los problemas que surgen en esa esfera.

418. El Presidente señaló que ya se ha indicado un primer grupo de prioridades para la Secretaría, a saber: solicitar a la OMS que elabore una ponencia sobre las DCI para la próxima sesión y continuar la labor en relación con el artículo 6ter. Por todo ello, el Presidente propuso que las propuestas relativas al examen de las marcas tradicionales y los aspectos técnicos del examen de las marcas de certificación se examinen en la segunda sesión del SCT en 2008.

419. La Delegación de Nueva Zelandia apoyó la propuesta formulada por el Presidente en relación con las marcas de certificación. Añadió que las indicaciones geográficas son un punto permanente del orden del día del SCT y que el Comité Permanente puede volver a ocuparse de ese punto concreto en el futuro.

420. La Delegación del Uruguay apoyó la propuesta del Presidente.

421. La Delegación de El Salvador apoyó la propuesta formulada por la Delegación de Nueva Zelandia y pidió que el punto permanente del orden del día relativo a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen se incluya en el punto relativo a la labor futura.

422. La Delegación de Noruega apoyó el orden de prioridad establecido por el Presidente, a saber: comenzar por la administración del artículo 6<sup>ter</sup> y las DCI y continuar con los estudios sobre el examen de las marcas tradicionales y los aspectos relativos a las marcas de certificación y de garantía.

423. La Delegación de Serbia apoyó las propuestas formuladas por las Delegaciones de Eslovenia y el Uruguay. No obstante, opinó que la propuesta relativa al examen de las marcas tradicionales es muy amplia y es necesario aclararla.

424. El Representante de la JPAA propuso que el Comité Permanente siga ocupándose de la cuestión de los diseños industriales en su próxima sesión.

425. El Presidente confirmó que las propuestas recién formuladas guardan relación con otros ámbitos de la labor del SCT y que el Comité Permanente continuará la labor actual en relación con los diseños.

426. La Delegación de Panamá apoyó las propuestas formuladas en relación con las indicaciones geográficas, ya que ésta es una cuestión importante para los productores de café de su país. La Delegación también apoyó las propuestas formuladas con respecto a la labor relativa a las marcas colectivas y de certificación, y subrayó que esa labor constituye una referencia para la labor que debe llevar a cabo el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG) en beneficio de los países que no disponen de sistemas *sui generis* para la protección en esa esfera.

427. La Delegación de Nueva Zelanda observó que el CIG sería un foro más adecuado para mantener un debate sobre las marcas de certificación y las marcas colectivas en relación con la protección de los conocimientos tradicionales y la elaboración de marcas para los productos tradicionales.

428. El Presidente observó que varias delegaciones han formulado propuestas para la labor futura del SCT y que se dará constancia de ello en el informe. El Presidente concluyó que en la decimonovena sesión proseguirá la labor sobre las marcas no tradicionales, los procedimientos de oposición en materia de marcas, los diseños industriales y las DCI de conformidad con los resultados de la presente sesión. Además, se pidió a la Secretaría que prepare un documento de trabajo sobre los aspectos de procedimiento relativos a las comunicaciones contempladas en el artículo 6<sup>ter</sup> del Convenio de París. Asimismo, el Presidente observó que se ha propuesto que una labor adicional relativa al examen de las marcas tradicionales y los aspectos técnicos relativos al registro de las marcas de certificación sea realizada, en principio, en sesiones posteriores del SCT. Las indicaciones geográficas seguirán siendo un tema permanente del orden del día.

#### Punto 8 del orden del día: Resumen del Presidente

429. El Comité Permanente adoptó el proyecto de Resumen del Presidente que figura en el documento SCT/18/9 Prov., con las modificaciones propuestas por el Presidente. El Resumen del Presidente (documento SCT/18/9) se reproduce en el Anexo I.

*Decimonovena sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT/19)*

430. El Presidente señaló a título indicativo que esa sesión se celebraría del 2 al 6 de junio de 2008

Punto 9 del orden del día: Clausura de la sesión

431. El Presidente clausuró la decimoctava sesión del Comité Permanente.

[Siguen los Anexos]

**OMPI**



**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
GINEBRA

**SCT/18/9**

**ORIGINAL:** Inglés

**FECHA:** 16 de noviembre de 2007

**S**

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

**Decimoctava sesión  
Ginebra, 12 a 16 de noviembre de 2007**

**RESUMEN DEL PRESIDENTE**

Punto 1 del orden del día: Apertura de la sesión

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

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

3. El SCT aprobó el proyecto de orden del día (documento SCT/18/1 Prov.) con la introducción de una modificación propuesta por la Delegación de Nueva Zelandia, a saber, la adición de un nuevo punto 7 titulado "Labor futura".

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

4. El SCT aprobó el proyecto de informe de la decimoséptima sesión (documento SCT/17/8 Prov.) con la introducción de las modificaciones solicitadas por las Delegaciones de Francia, Rumania y el Reino Unido y por los Representantes de la Comunidad Europea y la Asociación Internacional de Marcas (INTA).

Punto 4 del orden del día: Marcas

*Métodos de representación y descripción de las marcas no tradicionales*

5. El SCT pidió a la Secretaría que prepare un nuevo documento para la decimonovena sesión en relación con los métodos de representación y descripción de las marcas no tradicionales.

6. En el documento habrían de determinarse posibles ámbitos de convergencia sobre la base de los documentos SCT/17/2 y SCT/18/2 y del informe de la sesión en curso. En particular, el documento habría de centrarse en aspectos en los que se tiene menos experiencia en general y que no se contemplan de forma exhaustiva en el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.

*Relación entre los principios existentes en materia de marcas y las marcas no tradicionales*

7. El SCT tomó nota del contenido del documento SCT/17/3 y convino en que constituye un resumen muy útil. El Presidente observó que no se considera necesario proseguir la labor en ese ámbito.

*Procedimientos de oposición de marcas*

8. El SCT pidió a la Secretaría que finalice el documento SCT/18/3 Prov. sobre la base del informe de la sesión en curso. Además, pidió a la Secretaría que prepare un nuevo documento de trabajo a los fines de someterlo a examen en la decimonovena sesión y en el que se expongan posibles ámbitos de convergencia en torno a los procedimientos de oposición de marcas, tomando en consideración los procedimientos de anulación administrativa.

*Las marcas y su relación con las obras literarias y artísticas*

9. El SCT tomó nota del contenido del documento SCT/18/4 y convino en que ofrece una perspectiva general útil. El Presidente observó que no se considera necesario proseguir la labor en ese ámbito.

*Artículo 6ter del Convenio de París*

10. El SCT tomó nota del contenido del documento SCT/18/5.

*Marcas y denominaciones comunes internacionales (DCI) para las sustancias farmacéuticas*

11. El SCT pidió a la Secretaría que invite a la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a presentar una ponencia en la próxima sesión del SCT en relación con la aplicación de las resoluciones pertinentes de la OMS relativas a la no apropiación de las DCI propuestas y recomendadas.

Punto 5 del orden del día: Diseños industriales

*Cuestionario sobre las formalidades para el registro de diseños industriales (Parte II)*

12. Los debates se basaron en el documento SCT/18/8.

13. Tras un amplio intercambio de opiniones, el SCT pidió a la Secretaría que modifique el cuestionario conforme a las propuestas formuladas por los miembros del Comité.

14. El SCT convino en que el cuestionario revisado sea distribuido a los Miembros antes de mediados de diciembre de 2007. Las respuestas al cuestionario deben enviarse a la Secretaría antes de que finalice el mes de enero de 2008.

Punto 6 del orden del día: Indicaciones geográficas

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

Punto 7 del orden del día: Labor futura

16. El Presidente observó que varias delegaciones han formulado propuestas para la labor futura del SCT y que se dará constancia de ello en el informe. El Presidente concluyó que en la decimonovena sesión proseguirá la labor sobre las marcas no tradicionales, los procedimientos de oposición en materia de marcas, los diseños industriales y las DCI de conformidad con los resultados de la presente sesión. Además, se pidió a la Secretaría que prepare un documento de trabajo sobre los aspectos de procedimiento relativos a las comunicaciones contempladas en el artículo 6ter del Convenio de París. Además, el Presidente observó que se ha propuesto que una labor adicional relativa al examen de las marcas tradicionales y los aspectos técnicos relativos al registro de las marcas de certificación sea realizada, en principio, en sesiones posteriores del SCT. Las indicaciones geográficas seguirán siendo un tema permanente del orden del día.

*Decimonovena sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT/19)*

17. El Presidente señaló a título indicativo que esa sesión se celebraría del 2 al 6 de junio de 2008.

[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)

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

Elena ZDRAVKOVA (Ms.), Acting Registrar, Patents and Design, Companies and Intellectual Property Registration Office (CIPRO), Pretoria

Fleurette COETZEE (Ms.), Interim Manager, Trade Marks Division, Companies and Intellectual Property Registration Office (CIPRO), Pretoria

ALGÉRIE/ALGERIA

Boumediene MAHI, secrétaire diplomatique, Mission permanente, Genève

ALLEMAGNE/GERMANY

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

Pamela WILLE (Ms.), Desk Officer, Division for Trademark Law, Law on Registered Designs, Law Against Unfair Competition, Federal Ministry of Justice, Berlin  
<wille-pa@bmj.bund.de>

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Fahad ALAHMARI, Counsellor, Saudi Customs Riyadh

Feras ABANMI, Industrial Design Examiner, Industrial Directorate, Riyadh  
<fabanmi@kacsst.edu.sa>

Fahad ALNAFJAN, Patent Examiner, Industrial Directorate, Riyadh  
<fnafjan@kacsst.edu.sa>

ARGENTINE/ARGENTINA

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

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Ruth MACKAY (Ms.), General Manager, Trade Marks and Designs, IP Australia,  
Woden ACT  
<ruth.mackay@ipaustrialia.gov.au>

Michael ARBLASTER, Assistant General Manager, Trade Marks and Designs, IP Australia,  
Woden ACT  
<michael.arblaster@ipaustrialia.gov.au>

Tanya DUTHIE (Ms.), Assistant Director, Technical Policy and Projects, IP Australia,  
Woden ACT  
<tanya.duthie@ipaustrialia.gov.au >

AUTRICHE/AUSTRIA

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

BANGLADESH

Mustak Hassan Md. IFTEKHAR, Joint Secretary, Ministry of Industries, Dhaka  
<dcheu@agni.com>

BÉLARUS/BELARUS

Eugeny ZINKEVICH, Head, Trademark Examination Department, National Center of  
Intellectual Property (NCIP), Minsk  
<e.zinkevich@belpatent.gin.by>

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>



BRÉSIL/BRAZIL

María Elizabeth BROXADO (Miss), General Trademark Coordinator I, Trademark Directorate, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Rio de Janeiro  
<beta@inpi.gov.br>

Maria Alice CAMARGO CALLIARI (Mrs.), General Coordinator, Trademark Directorate, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Rio de Janeiro  
<calliari@inpi.gov.br>

BULGARIE/BULGARIA

Dobrinka DOBREVA (Mrs.), Director, Marks and Geographical Indications, Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia

CAMEROUN/CAMEROON

Amin M'HAMED, chef de Service de la promotion, Ministère de l'industrie, des mines et du développement technologique, Yaoundé  
<aminmar2000@yahoo.fr>

CANADA

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

Darlene H. CARREAU (Ms.), Legal Counsel, Legal Services, Industry Canada, Department of Justice, Ministry of Justice, Gatineau, Québec

CHILI/CHILE

Andrés GUGGIANA V., Legal Advisor, Intellectual Property Department, General Directorate of International Economic Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Santiago  
<aguggiana@direcon.cl>

Maximiliano SANTA CRUZ, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

CHINE/CHINA

LU Zhi Hua, Director, Legal Affairs Division, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing  
<lvzhihua@saic.gov.cn>

ZHANG Jun Qin (Mrs.), Deputy Director, Supervision Division, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing  
<zhangjunqin@saic.gov.cn>

COLOMBIE/COLOMBIA

Giancarlo Alberto MARCENARO JÍMENEZ, Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Bogotá

Clemencia FORERO UCROS (Sra.), Embajadora, Misión Permanente, Ginebra

Martha Irma ALARCON LOPEZ (Sra.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra

COSTA RICA

Laura THOMPSON (Sra.), Embajadora, Misión Permanente, Ginebra

Carlos GARBANZO, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra  
<carlos.garbanzo@ties.itu.int>

CROATIE/CROATIA

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

CUBA

Alina ESCOBAR DOMINGUEZ (Mrs.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

DANEMARK/DENMARK

Lene Juhl KJERRUMGAARD (Ms.), Special Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup

Anette TOFTENG (Ms.), Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup

EL SALVADOR

Silvia Estrella NASSER ESCOBAR (Srta.), Negociador de Propiedad Intelectual, Dirección de Política Comercial, Ministerio de Economía, San Salvador  
<snasser@minec.gob.sv>

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

ÉQUATEUR/ECUADOR

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

Luis VAYAS VALDIVIESO, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

ESPAGNE/SPAIN

Luis GIMENO OLCINA, Jefe, Unidad de Recursos, Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid  
<lui.gimeno@oepm.es>

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

ESTONIE/ESTONIA

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

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

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

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

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

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

Snežana PETKOVSKA (Ms.), Head, Legal Department, Ministry of Economy, Skopje  
<snezana.petrovska@economy.gov.mk>

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

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

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

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

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

Olga ALEKSEEVA (Mrs.), Deputy Director on Scientific Work, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow

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

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

Valentina ORLOVA (Mrs.), Deputy Rector, Russian State Institute of Intellectual Property (RGIIS), Moscow  
<valentine-orlova@mail.ru>

FINLANDE/FINLAND

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

Pirjo ARO-HELANDER (Ms.), Lawyer, Trademarks and Designs Division, National Board of Patents and Registration, Helsinki  
<pirjo.aro-henlander@prh.fi>

FRANCE

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

Mathilde MÉCHIN (Mme), chargée de mission au Service des affaires juridiques et contentieuses, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris  
<mmechin@inpi.fr>

GHANA

Loretta ASIEDU (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
<laurieasiedu@yahoo.com>

GRÈCE/GREECE

Styliani KYRIAKOU (Mrs.), attaché, Permanent Mission, Geneva

HONGRIE/HUNGARY

Imre GONDA, Deputy Head, Trademark, Model and Design Department, Hungarian Patent Office, Budapest

INDONÉSIE/INDONESIA

S.T. ANDRIENSJAH, Senior Examiner of Industrial Design, Directorate of Copyright, Industrial Design, Layout Design of IC and Trade Secret, Directorate General of Intellectual Property Rights, Department of Law and Human Rights, Jakarta  
<andrie\_design@yahoo.com>

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

Asad ARDALAN, Legal Expert, Permanent Mission, Geneva  
<aardalan2002@yahoo.com>

IRAQ

Ahlam Al-GAILANI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Ahmed Al-NAKASH, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

ITALIE/ITALY

Riccardo COPPO, Director, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General of Industrial Production, Ministry of Productive Activities, Rome  
<riccardo.coppo@ministeroattivitaproduttive.it>

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

Vittorio RAGONESI, Legal Advisor, Foreign Office, Ministry of Foreign Affairs, Rome

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

Hesham Rohoma HUWISA, Second Secretary, United Nation Department, Tripoli

JAPON/JAPAN

Masaya SUZUKI, Deputy Director, International Affairs Division, General Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo  
<suzuki-masaya@jpo.go.jp>

Keisuke HAYASHI, Trademark Examiner, Trademark Division, Trademark Design and Administrative Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo  
<hayashi-keisuke@jpo.go.jp>

Mari KUBOTA (Ms.), Design Examiner, Household equipment Division, Trademark, Designs and Administrative Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo  
<kubota-mari@jpo.go.jp>

Kenichiro NATSUME, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

KENYA

Sylvance Anderson SANGE, Chief Trade Mark Examiner, Kenya Industrial Property Institute (KIPI), Ministry of Trade and Industry, Nairobi  
<ssange@kipi.go.ke>

KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN

Galina DREMINA (Mrs.), Senior Specialist, International Relations Department, State Patent Service of the Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek  
<galad2ooi@yandex.ru>

LETTONIE/LATVIA

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

LITUANIE/LITHUANIA

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

MALAISIE/MALAYSIA

Faridah YAAKOB (Mrs.), Assistant Registrar, Trademark Division, Intellectual Property Corporation of Malaysia, Kuala Lumpur  
<faridahy@myipo.gov.my>

MAROC/MOROCCO

Karima FARAH (Mme), chef du Service des marques, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca  
<farah@ompic.org.ma>

Mohammed BENJABER, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

MEXIQUE/MEXICO

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

José Alberto MONJARAS OSORIO, Subdirector Divisional de Servicios Legales, Registrales e Indicaciones Geográficas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México  
<amonjaras@impi.gob.mx>

Víctor Manuel GENINA CERVANTES, Consejero, Misión Permanente, Ginebra  
<vgenina@delegamexoi.ch>

MOLDOVA

Alexandru ŞAITAN, Senior Expert, Trademark and Industrial Property Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau  
<office@agepi.md>

NAMIBIE/NAMIBIA

Edward Tueutjiua KAMBOUA, Director of Internal Trade, Ministry of Trade and Industry, Windhoek



NORVÈGE/NORWAY

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

Marie RASMUSSEN (Ms.), Head, Design Section, Norwegian Patent Office (NPO), Oslo  
<mra@patentstyret.no>

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND

George WARDLE, Senior Analyst, Intellectual Property Policy Group, Ministry of Economic Development, Wellington  
<george.wardle@med.govt.nz>

OMAN

Ali AL-MAMARI, Legal Auditor, IP Department, Ministry of Commerce and Industry, Muscat

PANAMA

Luz Celeste RÍOS DE DAVIS (Sra.), Directora General del Registro de la Propiedad Industrial, Ministerio de Comercio e Industria, Panamá

PAYS-BAS/NETHERLANDS

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

POLOGNE/POLAND

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

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

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

PORTUGAL

Maria Joana MARQUES CLETO (Mrs.), Counsellor, International Relations Advanced Technician, National Institute of Industrial Property (INPI), Lisbon  
<jmcleto@inpi.pt>

QATAR

Ahmed Yousif AL-JETAIRI, Head, Industrial Property Office, Ministry of Economy and Commerce, Doha

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC

Hiam DIAB, Head, Department of International Registration, Directorate of Industrial and Commercial Property, Damascus  
<syr.d.c.i.p@net.sy>

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

JIN Myoung Sup, Director, Trademark and Design Examination Policy Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon  
<jms525@kipo.go.kr>

YANG Seung Tae, Director, Trademark and Design Examination Policy Team, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon  
<winystar@kipo.go.kr>

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC

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

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

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

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

ROUMANIE/ROMANIA

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

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

Livia PUSCARAGIV (Miss), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Eileen TOTTLE (Mrs.), Policy Advisor, UK Intellectual Property Office, Newport  
<eileen.tottle@ipo.gov.uk>

June DAVIES (Ms.), Policy Officer, UK Intellectual Property Office, Newport  
<june.davies@ipo.gov.uk>

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

SERBIE/SERBIA

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

Marija PETROVIĆ (Ms.), Independent Counsellor, Trademark Department, Intellectual Property Office, Belgrade  
<mpetrovic@yupat.sv.gov.yu>

SINGAPOUR/SINGAPORE

LEE Li Choon (Ms.), Director, Trade Marks, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

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

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Zdenka HAJNALOVÁ (Mrs.), Director, Trademarks and Designs Department, Industrial Property Office of the Slovak Republic, Bratislava  
<zhajnalova@indprop.gov.sk>

Ingrid MARUNIAKOVÁ (Mrs.), Dispute Procedure Division, Industrial Property Office of the Slovak Republic, Bratislava  
<imaruniakova@indprop.gov.sk>

SLOVÉNIE/SLOVENIA

Vesela VENIŠNIK (Mrs.), Head, Trademark and Design Department, Slovenian Intellectual Property Office (SIPO), Ljubljana  
<v.venisnik@uil-sipo.si>

SRI LANKA

Dinal PHILLIPS, Chairman, Intellectual Property Advisory Commission, National Intellectual Property Office, Colombo  
<dphil@sltnet.lk>

SUÈDE/SWEDEN

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

Maria WESTMAN-CLÉMENT (Mrs.), Special Advisor, Division for the Intellectual Property and Transport Law, Ministry of Justice, Stockholm  
<maria.westman-clement@jushce.ministry.se>

SUISSE/SWITZERLAND

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

Marcel VOLKART, conseiller juridique à la Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), Berne  
<marcel.volkart@ipi.ch>

Corinne HOFMANN (Mrs.), stagiaire juridique, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), Berne

THAÏLANDE/THAILAND

Chaiyavat TANGKROCK-OLAN, Senior Standards Officer, Chief of Information Systems Group, Standards Information Centre, Thai Industrial Standards Institute (TISI), Ministry of Industry, Bangkok  
<chaiya@tisi.go.th>

Thanaporn TUNJOY, Foreign Relations Officer, WTO Group, International Relations Division, Thai Industrial Standards Institute (TISI), Ministry of Industry, Bangkok  
<thanapon@tisi.go.th>

TUNISIE/TUNISIA

Mokhtar HAMDİ, sous-directeur du Département de la propriété industrielle, Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), Ministère de l'industrie et de l'énergie, Tunis

TURQUIE/TURKEY

Naim UĞUR, Head, Industrial Design Department, Turkish Patent Institute, Ankara  
<nugur@tpe.gov.tr>

Sadettin AKIN, Trademark Examiner, Turkish Patent Institute, Ankara

Tolga KARADENİZLİ, Assistant Trademark Examiner, Trademark Department, Turkish Patent Institute, Ankara

UKRAINE

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

Anastasiia MINDRUL (Mrs.), Principal Specialist, Legislation Development Division, State Department of Intellectual Property (SDIP), Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv  
<a.mindrul@sdip.gov.ua>

Vasil K. BANNIKOV, Head, Division of Trade Marks and Production Pieces, Ukrainian Industrial Property Institute, State Department of the Intellectual Property (SDIP), Kyiv  
<v.bannikov@ukrpatent.org>

Saida KRYVOSHEY (Ms.), Deputy Head, Law Signs Division, Ukrainian Industrial Property Institute, State Department of the Intellectual Property (SDIP), Kyiv

URUGUAY

Graciela ROAD D'IMPERIO (Sra.), Director Asesoría, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Montevideo  
<dnpiuy@adinet.com.uy>

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

Tomas Lorenzo EICHENBERG, Legal and Policy Affairs Officer, Industrial Property, European Commission, Brussels  
<tomas.eichenberg@ext.ec.europa.eu>

Francesco LUCCISANO, Permanent Delegation of the European Commission, Geneva

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>

---

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

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

II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/  
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

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

Jacqueline HÉLIANG (Mme), juriste au Service des signes distinctifs, Yaoundé

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

Camille JANSSEN, Lawyer, Legal Affairs Department, The Hague

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

Wolf MEIER-EWERT, Legal Affairs Officer, Intellectual Property Division, Geneva  
<wolf.meier-ewert@wto.org>

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

Association allemande de la propriété industrielle et du droit d'auteur (GRUR)/German  
Association for Industrial Property and Copyright (GRUR)  
Alexander VON MÜHLEND AHL, Attorney-at-Law, Munich  
<office@grur.de> <vonmuhlendahl@bardehle.de>

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual  
Property Law Association (AIPLA)  
Brett HEAVNER, Attorney-at-Law, Washington, D.C.  
<b.brett.heavner@finnegan.com>

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade  
Mark Association (ECTA)  
Leopold von GERLACH, Chairman, Designs Committee, Hamburg  
<leopold.vongerlach@lovells.com>  
Sandrine PETERS (Mrs.), Legal Co-ordinator, Antwerp  
<sandrine.peters@ecta.org>

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

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

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

Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association  
(JPAA)  
NAKAYAMA Kenichi, Vice-Chairman, Trademark Committee, Tokyo  
<kenichi.nakayama@bakernet.com>

NAKAMURA Tomohiro, Member, Design Practice Committee, Tokyo  
<nakamura@ipworld.jp>



Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)  
NAKAYAMA Kenichi, Registered Patent Attorney, Attorney-at-Law (admitted to  
New York), Tokyo  
<kenichi.nakayama@bakernet.com>

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

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

IV. BUREAU/OFFICERS

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

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

Ernesto RUBIO, sous-directeur général/Assistant Director General

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

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

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

Marie-Paule RIZO (Mme/Mrs.), juriste principale à la Division du droit et des classifications  
internationales/Senior Legal Officer, Law and International Classifications Division

[End of Annex II and of document]