

OMPI



SCT/19/9

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 9 de diciembre de 2008

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Decimonovena sesión
Ginebra, 21 a 25 de julio de 2008

INFORME*

adoptado por el Comité Permanente

* El presente informe fue adoptado por la vigésima sesión del SCT.

INTRODUCCIÓN

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (denominado en adelante el “Comité Permanente” o “SCT”) celebró su decimonovena sesión en Ginebra del 21 al 25 de julio de 2008.
2. Estuvieron representados en la sesión los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial: Afganistán, Albania, Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Canadá, China, Congo, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Haití, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenya, la ex República Yugoslava de Macedonia, Letonia, Lesotho, Líbano, Lituania, Malasia, Marruecos, Mauritania, México, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Panamá, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Árabe Siria, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Dominicana, Rumania, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Ucrania y Uruguay (81). La Comunidad Europea estuvo representada en calidad de miembro del SCT.
3. Participaron en la reunión en calidad de observador las siguientes organizaciones intergubernamentales: la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Oficina de la 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 no gubernamentales: Asociación Norteamericana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA), Asociación Brasileña de Propiedad Intelectual (ABPI), Asociación de Industrias de Marca (AIM), Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA) Asociación Japonesa de Marcas (JTA) y *Knowledge Ecology International* (KEI) (11).
5. La lista de participantes figura en el Anexo II del presente Informe.
6. La Secretaría tomó nota de las intervenciones realizadas y las grabó en cinta. En el presente Informe se resumen los debates basados en las observaciones formuladas.

Punto 1 del orden del día: Apertura de la sesión

7. El Sr. Francis Gurry, Director General Adjunto de la OMPI, abrió la sesión y dio la bienvenida a los participantes.
8. El Sr. Ernesto Rubio, Subdirector General, informó acerca de la labor realizada por la Oficina Internacional para preparar la decimonovena sesión del Comité Permanente en relación con cada uno de los temas propuestos para debate.

9. El Sr. Marcus Höpperger (OMPI) hizo las veces de Secretario del Comité Permanente.

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

10. El Sr. Michael Arblaster (Australia) fue elegido Presidente del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) para el año 2008. Los Sres. Louis Chan (Singapur) e Imre Gonda (Hungria) fueron elegidos Vicepresidentes para ese mismo período.

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

11. El SCT aprobó el proyecto de orden del día (documento SCT/19/1 Prov.2) sin modificaciones.

Punto 4 del orden del día: Acreditación de una organización no gubernamental

12. Los debates se basaron en el documento SCT/19/7 (Acreditación de una organización no gubernamental).

13. El SCT aprobó la representación en sus sesiones de la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI).

Punto 5 del orden del día: Aprobación del proyecto de informe de la decimoctava sesión

14. El SCT aprobó el proyecto de informe de la decimoctava sesión (documento SCT/18/10 Prov.2) con las modificaciones solicitadas por las Delegaciones de China y de la Federación de Rusia.

Punto 6 del orden del día: Marcas

La representación y la descripción de marcas no tradicionales – Posibles ámbitos de convergencia

15. Los debates se basaron en el documento SCT/19/2.

16. El Presidente señaló que la cuestión de las marcas no tradicionales ya se había tratado en el contexto de las formalidades de representación contempladas en el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, aunque en aquel momento se estimó que los Miembros no poseían la experiencia suficiente con respecto a esos signos. Acto seguido, el Comité Permanente discutió sobre los posibles enfoques relativos a la representación y descripción de dichas marcas, e intentó definir los ámbitos de convergencia de las prácticas de los Estados Miembros, tal y como se recogen en el documento SCT/19/2, que se espera que constituyan un conjunto de referencias que sirva de base a los Miembros que todavía no han previsto el registro de marcas no tradicionales. El Presidente añadió que el Tratado de Singapur no obliga a los Miembros a proteger un tipo determinado de marcas, y que la labor del Comité Permanente se basa en esta premisa.

17. La Delegación del Japón señaló que un número relativamente bajo de países tiene experiencia en el campo del registro de marcas no tradicionales, por lo que es necesario proseguir con los debates para reunir información sobre esa práctica en distintos países. La Delegación del Japón consideró que los debates precedentes del SCT, así como la documentación puesta a disposición por la Oficina Internacional, contribuyen en gran medida a que la información sobre las marcas no tradicionales llegue a todo el mundo. La Delegación declaró que el Japón está revisando su legislación sobre marcas y considerando la posibilidad de introducir una ley sobre la protección de las marcas no tradicionales.

18. La Delegación de la República de Corea declaró que el derecho de marcas de su país se ha revisado recientemente para permitir la protección de ciertos signos no tradicionales visibles. La Delegación pidió que se explique la diferencia entre las marcas animadas y las marcas gestuales que se recoge en el documento SCT/19/2. La Delegación mostró sus dudas sobre si la legislación nacional protegería ambos tipos de marcas.

19. La Delegación del Sudán manifestó que el concepto de marca no tradicional es nuevo para la mayoría de los países en desarrollo. La Delegación estimó que algunos signos, como los hologramas o las marcas tridimensionales, entran dentro del campo del diseño industrial. Según la Delegación, se debe dar prioridad a la definición de los conceptos.

20. La Delegación de la Federación de Rusia declaró que su nueva legislación de marcas entró en vigor el 1 de enero de 2008. Sin embargo, las normas administrativas son todavía provisionales. La Delegación tomó en consideración los resultados de los debates previos del SCT con respecto a la representación y la descripción de las marcas no tradicionales, y espera que en el transcurso de la presente sesión el SCT adopte las recomendaciones necesarias que ayuden a completar el proyecto de legislación.

21. La Delegación de Panamá señaló que la disposición de su legislación nacional relativa a la materia objeto de protección permite el registro de marcas no tradicionales. La Oficina nacional ya ha registrado una marca sonora. Se está elaborando el proyecto de modificación de la ley, de manera que la Delegación desea obtener todo tipo de información de los Miembros del SCT, que ya poseen una mayor experiencia con respecto al registro de ese tipo de signos.

22. La Delegación de Alemania declaró que el marco legal nacional de su país contempla la protección de un gran número de marcas no tradicionales. La Delegación recordó que el alcance de la protección en la legislación de marcas de Alemania depende de la armonización de las leyes europeas derivadas de la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJE).

23. La Delegación de Colombia consideró importante determinar los requisitos de publicación de las marcas no tradicionales, ya que es esencial para que terceros puedan adquirir conocimientos sobre la marca y, si es necesario, presentar una oposición. La Delegación señaló que, probablemente, el público necesita tener una percepción más completa de ese tipo de signos, a diferencia de las marcas compuestas por palabras o figurativas. Para alcanzar un cierto nivel de convergencia, el SCT debe profundizar sobre las cuestiones relativas a la publicación.

24. La Delegación de los Estados Unidos de América se mostró favorable a la explicación del Presidente en la que expone que el objetivo de la labor del SCT es tratar de “crear un conjunto de referencias” accesible a los países que decidan incorporar el registro de marcas no

tradicionales. La Delegación está convencida de que es importante avanzar en los debates para obtener resultados rápidamente y que las Oficinas puedan disponer de ellos y analizarlos. Los profesionales del sector de las marcas y los titulares de marcas están utilizando nuevas técnicas de marketing y publicidad que requieren flexibilidad en cuanto a la materia objeto de protección que pueden utilizar para identificar sus productos y servicios. La Delegación cree que es importante que el Comité Permanente obtenga conclusiones con respecto a los ámbitos de convergencia propuestos en el documento SCT/19/2 para que las Oficinas con menos experiencia en el registro de ese tipo de marcas puedan utilizarlas como referencia. La Delegación confía en que las experiencias de los otros Miembros sirvan para ver en qué ámbitos se ha avanzado y en cómo se han abordado las cuestiones y problemas presentados, lo que les lleva a la conclusión de que la mejor vía para conseguirlo es identificar una práctica particular.

25. El Representante de la Comunidad Europea se mostró a favor de debatir el tema y señaló la importancia de que los usuarios de todo el mundo tengan un entendimiento común de las formalidades relativas a la representación de las marcas no tradicionales. No obstante, también añadió que es prematuro fijar un conjunto de criterios armonizados sobre la representación de las marcas no tradicionales, y que el derecho de marcas europeo, y en particular la Directiva de la CE, está actualmente en un proceso de evaluación que puede durar un cierto tiempo. En este contexto, deben asimismo examinarse los requisitos para la representación gráfica de las marcas no tradicionales, a pesar de que por el momento se deben cumplir las pautas establecidas por la jurisprudencia reciente. El Representante señaló que con los requisitos actuales de la Comunidad Europea se hace difícil aceptar una descripción simple como base de una representación adecuada de una marca no tradicional. También comentó que las formas de representación adicionales requieren disponer de sistemas electrónicos adecuados que la mayoría de Oficinas del mundo no poseen.

26. La Delegación de Noruega señaló que los puntos de convergencia recogidos en el documento SCT/19/2 son muestra de que se avanza positivamente, y está de acuerdo, tal y como indicó el Presidente, en que constituyen un conjunto de referencias.

27. La Delegación del Brasil recordó que, de acuerdo con la legislación nacional, sólo se pueden aceptar los signos representables gráficamente. Sin embargo, la Delegación desea tomar parte en el presente debate, teniendo en cuenta que cada Miembro conserva el derecho de decidir cuándo permitir el registro de esos signos. La Delegación estimó que el SCT debe continuar con su labor técnica en este ámbito para permitir que los Miembros puedan compartir sus experiencias y aprender de ellas.

28. La Delegación del Canadá se pronunció a favor de la expresión “conjunto de referencias” para referirse a ese documento, y señaló que la labor del SCT es útil para que las Oficinas obtengan resultados consistentes.

29. La Delegación de la República de Corea estimó que algunas marcas no tradicionales exigen un significado secundario antes de que se registren. Además, la Delegación planteó la necesidad de publicar todos los detalles de la marca antes de registrarla. La Delegación sugirió que el SCT centre su labor en los signos visibles, a pesar de que sería útil adquirir experiencia sobre la publicación de signos no visuales.

30. La Delegación de China dijo que el documento SCT/19/2 resume perfectamente la labor realizada por el Comité Permanente con respecto a las marcas no tradicionales. Según la Delegación, hay dos puntos importantes a tratar. En primer lugar, el hecho de que algunas marcas adquieren un carácter distintivo con el uso y, en segundo lugar, la tecnología de la que se dispone en la mayoría de las Oficinas requiere que la representación de las marcas se haga en papel. La Delegación señaló que la labor del SCT puede ayudar a avanzar en ambas cuestiones.

31. La Delegación de Indonesia se mostró a favor de continuar con los debates sobre el tema y hacer lo posible para definir los posibles ámbitos de convergencia. La Delegación sugirió que sería útil que los debates se basen en definiciones aprobadas.

32. La Delegación del Uruguay se pronunció a favor de que la protección de las marcas no tradicionales no debe ser una obligación para las Partes Contratantes, aunque cada Oficina nacional debe actuar de forma independiente. La Delegación señaló que, generalmente, el alcance de los posibles ámbitos de convergencia es suficientemente amplio, lo que es esencial para establecer criterios generales. Los detalles pertinentes se pueden fijar más adelante.

33. La Delegación de Eslovenia se mostró a favor de continuar con los debates sobre los ámbitos de convergencia recogidos en el documento SCT/19/2 con el fin de dar respuesta a cuestiones que todavía no se han resuelto. La Delegación estimó que tanto el documento citado como los anteriores han sido de gran utilidad para las Oficinas y los usuarios.

34. El Representante de la INTA dijo que la organización reconoce la importancia de la labor del SCT con respecto a la difícil cuestión de la representación de las marcas no tradicionales. El intercambio de experiencias entre los miembros del Comité Permanente es útil para concienciar acerca de la protección de dichas marcas en todas las jurisdicciones.

35. El Presidente señaló que la presente discusión no obliga a los Miembros del SCT a prever el registro de marcas no tradicionales. Cada Miembro podrá decidir si permite el registro de marcas no tradicionales, y en qué momento.

36. El Presidente señaló que la labor realizada por el SCT acerca de posibles ámbitos de convergencia relativos a la representación y descripción de marcas no tradicionales ya ha dado frutos y debe proseguir para crear un conjunto de referencias que fomente la coherencia de resultados entre los distintos procedimientos nacionales.

Posible ámbito de convergencia N° 1 (marcas tridimensionales)

37. La Delegación de España declaró que, de conformidad con la legislación nacional, para obtener una fecha de presentación se puede presentar una representación bidimensional de la marca que muestre su carácter tridimensional. Durante el proceso de examen se puede exigir que el solicitante presente hasta seis vistas de la marca y una descripción de la misma si la naturaleza del signo no es clara. No obstante, la Delegación estimó que no es necesario publicar las seis vistas distintas, a pesar de que el solicitante pueda presentar vistas adicionales tras la publicación si lo considera necesario para cumplir con los requisitos legales o para compararlas con marcas existentes.

38. La Delegación de Grecia señaló que en virtud de la legislación nacional sólo se requiere una representación de la marca que muestre su carácter tridimensional desde una única perspectiva para obtener la fecha de presentación. El solicitante debe asimismo presentar una muestra de la marca para determinar su naturaleza y sus características.
39. La Delegación del Japón estimó que se debe acordar una fecha de presentación a una solicitud que contenga, a elección del solicitante, una reproducción gráfica bidimensional de la marca en forma de una vista única o varias vistas distintas. Con respecto al número de vistas de la marca que deben publicarse, la Delegación recordó que el objetivo de la publicación es permitir que terceras partes comprendan claramente la naturaleza del signo. Por consiguiente, la Oficina debe publicar, según sea el caso, una vista única o las distintas vistas que haya presentado el solicitante.
40. La Delegación de Alemania declaró que la representación de una marca que contiene una sola vista es suficiente para otorgar una fecha de presentación. Sin embargo, el solicitante puede presentar hasta seis vistas. La vista debe ser clara y mostrar el carácter tridimensional de la marca, lo que en algunos casos puede presentar dificultades y, por lo tanto, es necesario especificar que se trata de una solicitud relativa a una marca tridimensional. La Delegación señaló que una única vista de la marca puede asimismo restringir el alcance de protección del signo si sólo se tiene en cuenta lo que es visible en la representación.
41. La Delegación de Singapur se pronunció a favor del texto del primer ámbito de convergencia y declaró que, en virtud de su legislación nacional, el solicitante puede optar por presentar una vista o varias vistas de la marca. Sin embargo, el registrador se reserva el derecho de solicitar hasta seis vistas de la marca y una descripción escrita en el caso de que la marca presentada no muestre de manera suficientemente clara las características del signo o no permita un examen adecuado. En cualquier momento, el registrador puede solicitar que se presente asimismo una representación complementaria si las representaciones existentes de la marca no son satisfactorias.
42. La Delegación de Eslovenia señaló que la reglamentación nacional no contempla el número de vistas que se deben publicar. De acuerdo con las prácticas de la Oficina, si hay indicios de que una solicitud es para una marca tridimensional, y la representación no es lo bastante clara, el solicitante debe presentar vistas adicionales. No obstante, esas vistas adicionales no se publican, aunque el solicitante lo pida.
43. La Delegación de México dijo que la representación de una marca tridimensional debe ser lo bastante clara para que la Oficina determine el alcance de la protección. Si la representación presentada con la solicitud contiene sólo una vista y no basta para determinar la naturaleza de la marca, deben presentarse hasta tres vistas adicionales. Cuando las vistas originales difieren de las vistas presentadas, y la Oficina determine que ha habido un cambio en la representación, se cambiará a su vez la fecha de presentación. Todas las vistas presentadas se publican.
44. La Delegación de Marruecos declaró que su publica una vista de la marca tridimensional.

45. La Delegación de Croacia señaló que de acuerdo con la legislación nacional el solicitante tiene la posibilidad de presentar una o hasta seis vistas de la marca. Si el solicitante sólo presenta una vista, la Oficina no pedirá ninguna vista complementaria, pero la protección se limitará a lo que es visible en la solicitud. La Oficina puede publicar hasta seis vistas presentadas.
46. La Delegación de la República de Corea manifestó que el solicitante puede presentar una vista o hasta cinco vistas de la marca tridimensional. Si se presentan varias vistas, sólo se publica una y la fecha de presentación se otorga si se somete una vista que muestre las características tridimensionales.
47. La Delegación de la ex República Yugoslava de Macedonia señaló que de acuerdo con su legislación nacional, los solicitantes deben presentar una reproducción bidimensional del signo y colocarla en el espacio de 8 x 8 cm del formulario de solicitud. Una representación que muestre las características de la marca desde una perspectiva es suficiente para obtener una fecha de presentación. Es asimismo importante indicar que el signo por el que se presenta la solicitud es una marca tridimensional. No se publican las vistas o descripciones adicionales del signo.
48. La Delegación de Suecia declaró que, en virtud de la legislación nacional, la Oficina exige una declaración donde se indique que el signo que se presenta es una marca tridimensional. Debe presentarse una vista de la marca, a pesar de que la Oficina puede considerar necesaria la presentación de muestras. Aunque el solicitante haya presentado varias vistas, sólo se publica una.
49. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que de acuerdo con las normas nacionales el dibujo de una marca tridimensional debe mostrar una sola representación de la marca en tres dimensiones. Por regla general, se considera “una marca, un dibujo”. Sin embargo, cabe la posibilidad de que una única presentación de la marca no muestre todas sus características y, en ese caso, el solicitante puede pedir una exoneración de la norma para poder presentar representaciones adicionales.
50. La Delegación de Argelia declaró que el alcance de protección de una marca tridimensional se otorga de acuerdo con la representación presentada por el solicitante. Se publican todas las vistas presentadas.
51. La Delegación de Rumania señaló que debe presentarse una descripción exacta del tipo de signo, además de una representación bidimensional de la marca que debe incluirse en el espacio de 8 x 8 cm del formulario de solicitud. El solicitante debe presentar una descripción de la marca si lo considera conveniente. La Oficina no exige una muestra de la marca, pero puede solicitar hasta seis vistas adicionales si la reproducción presentada no muestra claramente el carácter tridimensional de la marca.
52. La Delegación de Jordania señaló que la Oficina nacional exige la presentación de tres vistas desde perspectivas distintas, a saber, desde arriba, abajo y de lado. No obstante, sólo se publica una vista.
53. La Delegación de Serbia dijo que su legislación nacional exige que la marca tridimensional se publique tal y como aparece en el registro, a saber, si se presentan varias vistas de una marca, todas ellas deben publicarse.

54. La Delegación de Panamá señaló que se debe incluir en la solicitud una indicación del tipo de marca. La representación de la marca debe mostrar claramente su naturaleza. Se publica una vista de la marca y la legislación nacional permite publicar un número ilimitado de vistas. La fecha de presentación se otorga cuando se presenta a la Oficina el mínimo de información requerida. Las imágenes fotográficas o digitales que se presenten deben ser de buena calidad para que puedan publicarse en papel y reproducirse posteriormente si es necesario.

55. La Delegación de los Estados Unidos de América informó de que, debido a una modificación de la legislación nacional, la Oficina exige que el solicitante presente una descripción si el signo es una marca tridimensional o cualquier otra marca que contenga un elemento de diseño. Se ha optado por esa medida para ayudar a los examinadores a determinar el código adecuado en virtud de la Clasificación de Viena. La Oficina exige asimismo que se utilicen líneas punteadas en los dibujos para representar características no reivindicadas como parte de la marca. Sin embargo, se puede obtener la fecha de presentación sin presentar una descripción, la cual puede presentarse durante el período de examen, y sólo se publica si se considera que es necesaria para clarificar el alcance de protección de la marca.

56. La Delegación de Argelia especificó que la representación de la marca debe presentarse en el espacio de 8 x 8 cm del formulario de solicitud destinado a ese efecto. No es obligatorio presentar una descripción de la marca y, si se presenta, no se publica.

57. El Representante de la Comunidad Europea declaró que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) no exige que el solicitante presente vistas adicionales de la marca tridimensional si la vista de la solicitud es poco clara. Sin embargo, el solicitante puede presentar con la solicitud hasta seis vistas de la marca tridimensional. De acuerdo con las prácticas de la Oficina, si la representación no es clara, se puede solicitar una descripción que se publica, pero no forma parte de la marca.

58. La Delegación de la Federación de Rusia señaló que las normas nacionales exigen que se indique claramente que la solicitud es para una marca tridimensional. El solicitante presenta la vista que mejor describe la naturaleza de la marca, a pesar de que existe la posibilidad de presentar vistas adicionales para someterlas a examen. Sólo se publica una vista. Aún así, la obtención de la fecha de presentación puede verse afectada si el examinador estima que en las vistas adicionales la petición inicial se ha modificado sustancialmente. La Delegación añadió que siempre debe presentarse una descripción, aunque no se publique ni influya en la fecha de presentación.

59. El Representante de la INTA señaló que varias delegaciones han declarado que las respectivas normas nacionales exigen que las representaciones o reproducciones tengan un tamaño específico para que se incluyan en el formulario de solicitud, a saber, 8 x 8 cm. El Representante dijo que, con respecto a las marcas tridimensionales, esta limitación presenta dificultades a los solicitantes, sobre todo si deben incluir varias vistas de la marca en un espacio tan reducido. El Representante añadió además que es importante permitir que se indique, a través de una descripción o un descargo de responsabilidad, las partes de la representación para las cuales no se solicita la protección.

60. El Presidente señaló que se trata de cuestiones genéricas que pueden abordarse más adelante.

61. El SCT convino en que una representación bastante clara, en la que se muestre una única vista de la marca tridimensional, es suficiente para otorgar una fecha de presentación. No obstante, a los fines del examen, las Oficinas tienen la facultad de exigir vistas adicionales o una descripción de la marca tridimensional. Ahora bien, no hay unanimidad en cuanto al número de vistas de la marca tridimensional que deben publicar las Oficinas.

Posible ámbito de convergencia N° 2 (marcas de color)

62. La Delegación de Noruega afirmó que de conformidad con sus normas nacionales, el solicitante debe presentar una muestra del color en papel para obtener la fecha de presentación. Por consiguiente, la Delegación sugirió que se modifique la formulación del ámbito de convergencia N° 2 y se utilice “debe” en lugar de “puede” presentar una muestra del color de acuerdo con la práctica nacional.

63. La Delegación de la Federación de Rusia hizo alusión a la última frase del ámbito de convergencia N° 2, en que se permite que las Oficinas exijan una descripción escrita sobre la manera en que el color se aplica en los productos o se utiliza en relación con los servicios. La Delegación señaló que en la Federación de Rusia hubo un caso en el que faltaba esa indicación, la marca se registró como una marca figurativa normal y cuando se inició el litigio, los tribunales no pudieron determinar el alcance de la protección de la marca. La Delegación estimó que la propuesta acerca de ese ámbito de convergencia es interesante y preguntó a las otras delegaciones si exigían ese tipo de indicación o representaciones gráficas adicionales de la marca.

64. La Delegación de El Salvador declaró que de acuerdo con la legislación vigente, un color *per se* no puede constituir una marca. Sin embargo, las combinaciones de colores pueden beneficiarse de protección como marca, aunque el ámbito de protección se limita a cómo se presentó la marca inicialmente, de manera que el solicitante debe hacer uso de la marca en los productos o los servicios tal y como se registró.

65. La Delegación del Reino Unido anunció que no estaba de acuerdo con la obligación de presentar una muestra del color en papel. De conformidad con la práctica nacional, se considera que el solicitante que identifique el color en referencia a un código internacional aceptado (PANTONE®, RAL, etc.) ya cumple con el requisito de una representación gráfica. La Oficina nacional no exige muestras de color en papel, ya que dichas muestras pueden distorsionarse, y las representaciones electrónicas pueden variar según el ordenador que se utilice para visualizarlas. La Delegación señaló que su Oficina considera que, según su interpretación, la jurisprudencia del TEJ permite una descripción verbal del color de la marca.

66. La Delegación de Suiza sugirió que se conserve la actual formulación del posible ámbito de convergencia N° 2, ya que permite que las Oficinas exijan una muestra del color de la marca.

67. La Delegación del Sudán declaró que de acuerdo con su legislación nacional no es posible registrar un color *per se* como marca porque los colores son de dominio público.

68. La Delegación de Panamá declaró que de conformidad con su legislación y práctica nacionales sólo se reconoce como marca las combinaciones de colores o el color que forma parte de un elemento figurativo.

69. El Presidente recordó que el debate actual no trata sobre la inclusión de nuevas categorías en la protección de marcas en sistemas donde no existe esa protección. La cuestión gira más bien en torno a cómo los signos no tradicionales deben representarse o describirse para que puedan registrarse en virtud de una jurisdicción específica.

70. La Delegación de España se mostró a favor de la declaración de la Delegación de Suiza, que considera que la redacción del ámbito de convergencia N° 2 debe mantenerse, y pidió que la versión española del texto se revise en consecuencia.

71. La Delegación de Grecia declaró que la legislación nacional exige que en la solicitud las marcas de color se representen con una muestra del color o los colores en papel y una indicación del tipo de marca. Sin embargo, la Delegación expresó su preocupación sobre si un color *per se* es suficientemente distintivo.

72. La Delegación del Uruguay se mostró a favor de las opiniones expresadas por las Delegaciones de España y Suiza, pero declaró que, de conformidad con la legislación nacional, para registrar marcas sólo se aceptan las combinaciones de colores.

73. La Delegación de los Estados Unidos de América hizo referencia a la cuestión formulada por la Delegación de la Federación de Rusia sobre qué se considera una declaración aceptable en la solicitud de una marca de color y en cómo se utiliza en los productos o en relación con los servicios. La Delegación dio el ejemplo del registro de color *per se* de un conocido servicio de transporte de paquetes y mensajería: “la marca consiste en el color marrón chocolate que equivale, aproximadamente, al color 462C del sistema PANTONE, tal y como se utiliza sobre la superficie de los vehículos y los uniformes. La marca consiste únicamente en el color marrón”.

74. La Delegación de Suecia declaró que la Oficina nacional permite las solicitudes de color *per se* cuando se demuestra que el signo es bastante distintivo, por ejemplo, a través de una encuesta pública. El solicitante debe presentar una muestra del color en papel, una descripción de la marca o una indicación de un código de color reconocido internacionalmente.

75. La Delegación de Italia dijo que se permite registrar las marcas de color *per se* si el solicitante puede demostrar que son suficientemente distintivas. Los requisitos para presentar una solicitud incluyen una muestra en papel del color o una imagen electrónica. No se exige ninguna descripción. La Delegación se mostró favorable al texto propuesto sobre el ámbito de convergencia N° 2.

76. La Delegación de El Salvador señaló que ni la legislación ni las normas aplicables exigen que se presente la indicación de un código de color reconocido internacionalmente.

77. La Delegación de Alemania comentó que su legislación nacional no exige la presentación de una indicación de color reconocida internacionalmente. La Oficina nacional consideró que este tipo de indicaciones es útil y lo acepta si se presenta. Sin embargo, cabe destacar que los códigos de colores utilizados por la industria, como por ejemplo el sistema RAL, se actualizan sólo cada cinco años, período durante el cual muchos colores permanecen excluidos.

78. La Delegación de Dinamarca señaló que entre los requisitos exigidos por su legislación nacional se encuentra la presentación de una muestra de color en papel y la indicación de un código de color reconocido a nivel internacional.

79. La Delegación de Singapur declaró que la Oficina nacional acepta la solicitud de un color *per se* o una combinación de colores reconocidos por un código de color internacional. La Oficina estimó que ese tipo de referencia es útil en el caso de las solicitudes electrónicas, ya que el color en una imagen electrónica puede variar con respecto del original.

80. La Delegación de la India preguntó si las Oficinas nacionales de otros países aceptan las solicitudes de marcas de productos que contienen el color rojo que se utiliza para los extintores de incendios o una marca de servicio que contenga el verde utilizado para los servicios relacionados con el medio ambiente.

81. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que, de conformidad con la práctica nacional, las solicitudes que presentan las características mencionadas por la Delegación de la India deben rechazarse, ya que dichos colores se considerarían comunes en ese tipo de actividad comercial y por lo tanto no distintivos. Parecería que no calificarían como marca aún si alcanzaran un significado secundario y que, además, presentarían problemas de funcionalidad.

82. La Delegación del Ecuador señaló que su experiencia en el campo de las marcas de color *per se* es reducida. No obstante, parece conveniente exigir la indicación de un código de color reconocido a nivel internacional, a pesar de que la legislación nacional no lo requiera. La Delegación preguntó cuáles han sido las experiencias de otras oficinas con respecto a las marcas de colores en el ámbito de los servicios.

83. El Representante de la Comunidad Europea declaró que su Oficina exige una reproducción del color de la marca. El solicitante tiene la libertad de describir el signo y añadir una indicación del código de color si lo considera necesario. El Representante explicó que, por razones prácticas, esa indicación no es obligatoria. La Oficina estimó que la decisión judicial del TEJ en el caso *Libertel* se refería a una solicitud presentada en papel, mientras que en la OAMI el 80% de las solicitudes se presentan electrónicamente. En un caso como el anterior, el código de color no es de ninguna utilidad y, por regla general, los sistemas de clasificación de colores sólo son válidos si el receptor dispone de un papel de calidad y una tinta adecuada. Con respecto a la pregunta de la Delegación de la India, el Representante indicó que está de acuerdo con el análisis hecho por la Delegación de los Estados Unidos de América.

84. La Delegación de Eslovenia señaló que acepta la indicación por códigos de colores, aunque no los exige. Los códigos se publican si el solicitante los presenta. La Delegación añadió que el color *per se* se considera una marca figurativa y sugirió que la forma de identificar ese tipo de marcas en las publicaciones de las Oficinas debe atenerse a la Clasificación de Viena. Aún así, no todos los examinadores están de acuerdo a este respecto.

85. La Delegación de la ex República Yugoslava de Macedonia comentó que el solicitante debe describir el color en palabras. Los códigos de color se aceptan, pero no se publican.

86. El Representante de la INTA se mostró a favor de las indicaciones de colores reconocidas internacionalmente, y sugirió que dicha indicación puede exigirse únicamente cuando las Oficinas no emiten sus publicaciones en color.

87. La Delegación del Reino Unido dijo que su Oficina nacional exige que se haga referencia a un sistema de codificación de colores reconocido internacionalmente. No obstante, añadió que es importante tener en cuenta las cuestiones planteadas por la Delegación de Alemania y el Representante de la Comunidad Europea.

88. La Delegación de Mauritania, respaldada por el Representante de la OAPI, declaró que el Acuerdo de Bangui exige una representación gráfica de la marca en el formulario de solicitud. No existe ninguna base legal que requiera la indicación de un código de color, aunque se acepta si se presenta, pero no se publica.

89. La Delegación de Singapur declaró que la Oficina acepta una marca de color *per se* para servicios, pero el solicitante debe incluir una cláusula donde se indique cómo va a utilizarse el color en relación con los servicios, y dio el ejemplo de una marca que contenga el color verde que se asocia con las estaciones de servicio. La Delegación añadió que el solicitante debe presentar varias pruebas del uso de la marca antes de someter la solicitud.

90. El Representante de la APAA señaló que determinar el alcance de los derechos de una marca compuesta de una combinación de colores sin contornos delineados puede presentar dificultades. En esos casos, es útil indicar en la descripción la proporción o la distribución de los colores utilizados.

91. EL SCT suscribió el texto relativo al ámbito de convergencia sobre las marcas de color, a condición de que se sustituyan las palabras: “la representación de ese tipo de marcas consistirá en...” por las palabras “las Oficinas tendrán la facultad de exigir que la representación de ese tipo de marcas consista en...”

Posible ámbito de convergencia N° 3 (hologramas)

92. El Presidente pidió a las delegaciones que debatieran sobre las posibilidades de permitir, no permitir o exigir una descripción en las solicitudes de hologramas.

93. La Delegación de El Salvador declaró que la legislación nacional no contempla específicamente los hologramas. Sin embargo, La Oficina no rechaza una solicitud de ese tipo si el solicitante incluye una descripción clara del efecto holográfico de la marca o cualquier otro tipo de detalle.

94. La Delegación de Alemania dijo que, en principio, los hologramas se pueden proteger como marca en su país. No obstante, el Tribunal Federal de Patentes de Alemania dictaminó que no se puede registrar un holograma por el que se ha presentado la solicitud a través de una representación gráfica y una descripción que se ha cambiado varias veces, ya que no la representa claramente. La Delegación estimó que no es posible mostrar el efecto holográfico completo con una vista.

95. La Delegación de los Estados Unidos de América manifestó que la Oficina registra las marcas que contienen hologramas. Aceptar el registro de los hologramas como tales presenta dificultades ya que existe la cuestión de cómo los consumidores lo percibirán como marca. Los hologramas se usan a menudo como recursos contra la falsificación y, en ese caso, no se considerarían una marca. Con relación al dibujo, la práctica nacional estipula que si un holograma tiene más de una vista, y las dos vistas son distintas la una de la otra, se considera que la solicitud se hace para dos marcas y la solicitud inicial se rechaza. Dos vistas diferentes de la marca pueden dar a entender asimismo que la solicitud es para una marca animada.

96. La Delegación de Australia indicó que la Oficina nacional tiene poca experiencia en el campo del registro de hologramas. Se tiende a tratarlos más como una marca animada que como una categoría independiente. El solicitante debe presentar suficientes vistas para que se puedan identificar los diferentes elementos de la marca, así como una descripción de la relación entre las distintas vistas. No obstante, ese proceso puede ser problemático porque si en la solicitud se presenta una vista o un número insuficiente de vistas, cabe la posibilidad de que posteriormente no se acepten vistas adicionales. Las últimas vistas presentadas modificarían la marca presentada.

97. El Representante de la INTA señaló que, en general, un único dibujo, o incluso una serie de dibujos, son suficientes para representar con precisión un holograma y que, en realidad, los hologramas se identifican normalmente con una descripción de la marca. Por esa razón, sugirió que se cambien las palabras “pueden incluir” por “se puede exigir que incluyan” en la segunda frase del ámbito de convergencia N° 3.

98. El Representante de la Comunidad Europea señaló que las prácticas de la OAMI son similares a las prácticas descritas por la Delegación de Australia. Si el solicitante presenta una o varias vistas que no muestran claramente la naturaleza del holograma, no se le permite presentar vistas complementarias. El Representante señaló que mientras el texto del ámbito de convergencia N° 3 parece aceptable, en la práctica es muy difícil utilizar papel o fotos para reproducir de forma adecuada un holograma. El Representante estimó que ese es un problema que sólo puede solucionarse a través de la presentación electrónica. Sería adecuado añadir un breve comentario al texto donde se indiquen los problemas prácticos que las delegaciones han planteado.

99. La Delegación de Alemania se mostró a favor de la propuesta del Representante de la Comunidad Europea, en la que se propone añadir una frase en el ámbito de convergencia N° 3, indicando los problemas planteados por las delegaciones en relación con los hologramas.

100. La Delegación de Francia dijo que de acuerdo con sus normas nacionales no se exige la presentación de una descripción. Por consiguiente, si se incluye alguna modificación en el texto, debería dejarse claro que la Oficina “puede” exigir.

101. La Delegación de los Estados Unidos de América mostró sus dudas con respecto a la necesidad de añadir frases al texto que pongan de relieve los problemas con los hologramas. De hecho, parece que existen ciertos problemas con todo tipo de marcas no tradicionales, pero añadirlo al texto podría dar a entender que los hologramas son más problemáticos que otros tipos de marcas.

102. El Presidente sugirió que la cuestión sobre las dificultades prácticas con los hologramas se incorpore como un comentario del debate, pero que no forme parte del texto. Dicho comentario podría incluirse en el documento a prepararse para la próxima sesión del SCT.

103. La Delegación de Alemania señaló que es todavía necesario diferenciar los distintos niveles de problemas prácticos que existen con algunas marcas no tradicionales.

104. El SCT suscribió el texto relativo al ámbito de convergencia sobre hologramas, a condición de que se modifique el texto a los efectos de que las Oficinas tengan la facultad de exigir una descripción de los hologramas en los casos en los que un único dibujo o una serie de dibujos no representen de forma precisa el holograma.

Posible ámbito de convergencia N° 4 (marcas animadas o de multimedia)

105. La Delegación de Colombia consideró que la representación de una marca animada debe incluir la serie completa de movimientos para que terceras partes decidan si presentan o no una oposición. Si la solicitud se presenta electrónicamente, el signo que se presenta debe estar también en formato electrónico.
106. La Delegación del Japón preguntó si es obligatorio indicar en la solicitud que el signo es una marca animada o multimedia.
107. El Presidente señaló que la indicación del tipo de marca puede ser un requisito para varios tipos de marcas no tradicionales, ya que ayuda a determinar el alcance de la protección de la marca. El Presidente preguntó a las delegaciones si exigen esa indicación para presentar la solicitud.
108. La Delegación de la Federación de Rusia señaló que el solicitante debe incluir una indicación del tipo de marca. La Oficina nacional se basa en los “Números Internacionales Aceptados para la Identificación de Datos Bibliográficos” (códigos INID) para identificar los tipos particulares de marcas. No obstante, no existen códigos específicos para todas las marcas no tradicionales, por lo que las marcas animadas se indican normalmente con el código 550, que es la indicación general relativa a la naturaleza del tipo de marca. Además de la indicación, el solicitante debe presentar una descripción de las características de la marca.
109. La Delegación de Dinamarca declaró que se exige una indicación del tipo de marca para la presentación, y si aún así existen puntos confusos, la Oficina exige que el solicitante clarifique la naturaleza del signo.
110. La Delegación de los Estados Unidos de América aludió que, de conformidad con los procedimientos nacionales, no se requiere una indicación del tipo de marca para la presentación. Para las marcas animadas o de movimiento, el solicitante puede presentar bien sea un dibujo que represente un solo punto en el movimiento o un dibujo compuesto de cinco vistas distintas que describan varios puntos del movimiento. Cualquiera de entre ellos que represente mejor la impresión comercial de la marca. Si aún así no queda claro, el examinador exigirá una descripción completa del movimiento. La descripción puede contener la indicación del movimiento, a pesar de que el formulario de solicitud no posee un espacio destinado a ese efecto. Para solicitudes específicas donde se exigen muestras de uso, el solicitante debe presentar una muestra del movimiento en formato digital e indicar cómo se utilizará el signo en relación con los productos y servicios.
111. La Delegación de Singapur declaró que la Oficina nacional exige una indicación del tipo de marca y una descripción de la secuencia de imágenes que constituyen la animación o el movimiento. Se exige asimismo una descripción de la marca.
112. El Representante de la INTA estimó que una serie de imágenes fijas no son suficientes para describir la naturaleza de la marca. Se puede exigir una descripción o grabación del signo, que se puede publicar posteriormente. El Representante estimó que ese tipo de representación es más apropiado que una serie de imágenes fijas. Con respecto al ámbito de convergencia N° 4, mostró sus dudas acerca de los problemas prácticos que comporta exigir una grabación en formato analógico.

113. La Delegación del Japón se mostró a favor de los comentarios del Representante de la INTA. A pesar de que su Oficina nacional no posee experiencia en el campo de los signos animados o multimedia, está considerando la posibilidad de introducir la protección para esos signos. En este contexto, la Delegación señaló que ningún país exige que ese tipo de signos se presenten en formato electrónico. La Delegación preguntó por qué las Oficinas que aceptan el registro de signos animados o multimedia exigen imágenes fijas, cuando la mejor opción de representación sería el formato electrónico.

114. La Delegación de Australia dijo que la Oficina nacional solía aceptar imágenes fijas, ya que no había otra posibilidad. Actualmente, se acepta una grabación y la presentación de un enlace de Internet como medio para que el signo esté a disposición del público.

115. La Delegación de la Federación de Rusia señaló que no exige que el solicitante de ese tipo de signo presente imágenes fijas, basta con indicar el tipo de signo, presentar una descripción del movimiento y adjuntar una grabación. El signo se descarga posteriormente en la página Web de la Oficina, que está a disposición del público interesado.

116. La Representante de la ECTA se mostró a favor de los comentarios del Representante de la INTA y señaló que es muy importante que las terceras partes posean descripciones u otras indicaciones que clarifiquen el alcance de la marca. Esos elementos pueden publicarse en la medida de lo posible o, de lo contrario, estar disponibles a través de la inspección de los archivos, lo que, probablemente, es una práctica aplicable a todas las marcas no tradicionales.

117. El Representante de la Comunidad Europea indicó que lo más conveniente es la reproducción electrónica de esos signos. Sin embargo, parece que actualmente se dispone de una buena base tecnológica, a pesar de que las normas están obsoletas. La OAMI todavía acepta, en algunos casos, imágenes acompañadas de una descripción. Tal y como se mencionó previamente, se está revisando el derecho estatutario en este campo.

118. La Delegación de Noruega señaló que de acuerdo con la práctica nacional, el solicitante de un signo animado o multimedia debe indicar la naturaleza de la marca en la solicitud o posteriormente por correspondencia con la Oficina. Para otorgar la fecha de presentación, la Oficina nacional exige una representación de la marca que consiste en imágenes fijas que muestren el movimiento. La Oficina exige asimismo una descripción del signo en palabras y un fichero de datos donde se vea la marca animada. La publicación de la marca incluye las imágenes fijas junto con la descripción. En un futuro próximo, se prevé publicar la propia imagen animada, debido a que el boletín oficial ya se ha publicado electrónicamente. En relación con el ámbito de convergencia N° 4, la Delegación propuso remplazar la última frase por el texto siguiente “cuando se disponga de una presentación electrónica, se podrá presentar un fichero electrónico de la animación con la solicitud”, tal y como se recoge en el ámbito de convergencia N° 7.

119. La Delegación de los Estados Unidos de América comentó que la experiencia de su Oficina nacional es parecida a la de la Delegación de Australia. Los sistemas electrónicos actuales de la base de datos de la Oficina no tiene la capacidad de reconocer un dibujo en formato electrónico como reproducción de la marca. No existe la posibilidad de recibir ninguna presentación en soporte electrónico directamente como ficheros de datos, los cuales se pueden consultar a través de un enlace a un servidor distinto donde se almacena la información. La Delegación informó de que se está considerando la posibilidad de cambiar los sistemas electrónicos.

120. El SCT suscribió el texto relativo al ámbito de convergencia sobre las marcas animadas o de multimedia, a condición de que se modifique el texto a los efectos de que las Oficinas tengan la facultad de exigir que en la solicitud se incluya una descripción por escrito en la que se explique el movimiento. Además, el Presidente señaló que las Delegaciones que tienen experiencia en el registro de marcas animadas o multimedia han observado que para captar el carácter de esas marcas, lo mejor es representarlas en movimiento.

Posible ámbito de convergencia N° 5 (marcas de posición)

121. La Delegación de Colombia estimó que es necesario presentar información adicional para determinar en qué casos se justifica que ese tipo de marca se considere una categoría independiente.

122. La Delegación del Canadá aludió que probablemente la Oficina nacional aceptaría una representación que consista en un esbozo punteado de un producto donde se indique la posición particular de la marca. El solicitante tiene la posibilidad de presentar una o varias vistas, pero la Oficina prefiere una única vista, si es lo bastante clara, debido a que muchas vistas pueden inducir a pensar que se solicita la protección de más de una marca.

123. El Representante de la Comunidad Europea dijo que la OAMI ha otorgado registros a marcas que los propios solicitantes consideran marcas de posición. De acuerdo con las normas de la CE, no se consideran una categoría independiente, sino una subcategoría de otros tipos de marcas, como las marcas tridimensionales o las marcas de color. Para la representación es suficiente una vista de la marca, aunque el solicitante puede presentar hasta seis vistas.

124. El SCT suscribió el texto propuesto relativo al ámbito de convergencia sobre las marcas de posición.

Posible ámbito de convergencia N° 6 (marcas gestuales)

125. La Delegación del Japón hizo referencia al ejemplo de una marca gestual mencionado en la documentación publicada y en una de las notas a pie de página del documento SCT/16/2. La Delegación señaló que considera la descripción de ese gesto como “el gesto hecho por una persona al golpear un lado de su nariz con el dedo extendido”. La Delegación se pregunta si, en este caso, la solicitud tiene como objeto obtener la protección del movimiento en cuestión, independientemente de la persona que hace el movimiento. La Delegación deseaba saber si otras Oficinas estarían de acuerdo con su interpretación de la cuestión planteada sobre la protección de una marca gestual o la manera en que puede ser definida detalladamente ese tipo de marca.

126. La Delegación de Australia dijo que, a pesar de que las normas nacionales no contemplan explícitamente la definición de marca gestual, se debe otorgar la protección en base a la descripción de la marca que figura en la solicitud. Además, si no se presenta ninguna imagen, el alcance del derecho debe ser el gesto independientemente de la persona que lo realice. Sin embargo, si la solicitud incluye un vídeo clip de una persona haciendo el gesto, no quedaría claro si el alcance de la protección incluye al individuo, decisión que debe dictaminar un Tribunal.

127. La Delegación de Alemania expresó sus dudas sobre si las marcas gestuales se pueden considerar como una categoría independiente, o más bien como una forma de movimiento o una marca figurativa.
128. La Delegación del Sudán pidió que aclare la manera de definir y representar una marca gestual, en particular, si el solicitante debe presentar una vista, una foto, un fichero electrónico o una descripción.
129. El Presidente señaló que, al parecer, varias jurisdicciones aceptan una serie de imágenes fijas para definir el signo, una descripción del gesto, un fichero electrónico o una combinación de todos esos elementos.
130. El Representante de la ABPI señaló que la cuestión de las marcas gestuales ya se ha debatido anteriormente en los congresos internacionales de marcas. En dichas reuniones, se daba el ejemplo de gestos hechos por jugadores de fútbol, que posteriormente se han convertido en marcas, a pesar de que no se hubiera presentado ninguna indicación sobre los detalles técnicos de esas solicitudes.
131. El Representante de la INTA dijo que las directrices de examen de la INTA consideran las marcas gestuales como marcas animadas o de movimiento. Las directrices recomiendan que la representación de esas marcas contenga fotos y una descripción escrita del movimiento, o una grabación.
132. La Delegación de México señaló que varias delegaciones han declarado que las marcas gestuales no se identifican como tales según la legislación y práctica nacionales, sino como una forma de marca de movimiento o figurativa. Si ese fuera el caso, no sería necesario seguir considerando las marcas gestuales como una categoría independiente de signo no tradicional.
133. La Delegación de los Estados Unidos de América constató que, de conformidad con la práctica nacional, se otorga la protección a la marca tal y como se representa, y no se exige que se identifique el signo como una marca de movimiento o gestual. Puede haber gestos que no tengan movimiento y, en ese caso, el signo tiene carácter propio. Es preferible señalar que es un ámbito muy nuevo, a pesar de que la industria ha utilizado ese término y continua a referirse a él como marca gestual.

134. El Presidente señaló que el término “marca gestual” se utiliza en la industria pero no consta necesariamente en textos legales. Partiendo de esa constatación, el SCT suscribió el texto propuesto relativo al ámbito de convergencia sobre las marcas gestuales.

Posible ámbito de convergencia N° 7 (marcas sonoras)

135. El Representante de la Comunidad Europea señaló que la notación musical se considera una representación válida de la marca sonora. No obstante, si las oficinas de marcas deciden ir más allá de ese requisito, la presentación electrónica parece ser la mejor forma de representar los sonidos musicales y los no musicales.

136. La Delegación del Ecuador dijo que la Oficina nacional ha tenido dificultades a la hora de determinar si la notación musical y la grabación presentadas con la solicitud de una marca sonora corresponden entre sí. En esos casos, la Oficina debatió sobre si es necesario buscar el asesoramiento de expertos, y preguntó cuáles han sido las experiencias de las otras Oficinas en situaciones parecidas.

137. La Delegación de Serbia declaró que el término utilizado en la legislación nacional es “marca musical”, en lugar de marca sonora. La idea es excluir de la protección sonidos que no son musicales, ya que parece imposible obtener una representación gráfica adecuada de ese tipo de signos. De acuerdo con las normas nacionales, una marca musical debe representarse mediante una notación musical. La Delegación estimó que no se puede describir la música en palabras. Finalmente, no existe limitación alguna con respecto a la duración de la marca musical.

138. La Delegación de Grecia señaló que la labor actual del SCT es importante y oportuna, ya que las autoridades nacionales están en proceso de finalizar la redacción de las normas relativas a la representación de las marcas sonoras.

139. El Representante de la Comunidad Europea manifestó que sólo se pueden registrar los sonidos musicales como marcas comunitarias. No se permite registrar los sonidos no musicales debido a la falta de una representación gráfica adecuada, de acuerdo con la decisión del TEJ en el caso *Shield Mark*. También se considera problemática la posibilidad de adjuntar la representación de la marca como un fichero de audio con la solicitud electrónica.

140. La Delegación del Japón declaró que la legislación vigente no otorga protección a las marcas sonoras. Las autoridades nacionales están llevando a cabo debates sobre la legislación actual y, en este contexto, la Delegación señaló que algunos países aceptan las notaciones musicales u otros signos visibles como representación de las marcas sonoras. Sólo algunos países aceptan una grabación multimedia del sonido, pero ninguna exige el medio en sí. La Delegación estimó que la grabación multimedia es la mejor forma de representar el sonido, y preguntó por qué todavía se conserva la notación musical como requisito.

141. La Delegación de Australia señaló que la Oficina nacional ha aceptado anteriormente solicitudes de marcas sonoras en las que sólo se describe el sonido. Para solicitudes más recientes, la Oficina ha aceptado ficheros de audio, a pesar de que no se puede acceder directamente a ese tipo de archivos, sino que se debe acceder a través de un enlace a un servidor que se pone a disposición del público si se solicita.

142. La Delegación de España dijo que la legislación nacional exige la presentación de la notación musical en un pentagrama. El solicitante tiene la opción de presentar una descripción de la marca, aunque no es un requisito para la presentación. El examinador puede asimismo exigir una grabación analógica o digital del sonido.

143. La Delegación de Suecia declaró que su prácticas nacionales son similares a las descritas por el Representante de la Comunidad Europea. Para las marcas sonoras, el solicitante debe presentar una notación musical en un pentagrama. No se permite presentar archivos de imágenes y sonido digitales con una solicitud electrónica, y tampoco se pueden registrar los sonidos no musicales.

144. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que la Oficina nacional no exige la notación musical en un pentagrama u otra representación gráfica de la marca sonora. El solicitante tiene la libertad de presentar las notas musicales como parte de la descripción de la marca. En los casos en que el solicitante debe presentar una muestra del uso de la marca a nivel comercial, se debe presentar también un fichero electrónico o una grabación analógica. En otros casos, el examinador puede exigir un fichero electrónico con una grabación del sonido, que forma parte del registro público, pero que no está disponible en los motores de búsqueda de la base de datos. Se prevé facilitar su acceso en el futuro.

145. La Delegación de Bulgaria dijo que la Oficina nacional sólo acepta registrar como marca los sonidos musicales. La notación musical se exige como representación gráfica de esas marcas, que consisten, principalmente, en transmisiones de radio y televisión.

146. La Delegación del Uruguay declaró que la oficina nacional acepta el registro de signos no visibles desde 1998. Se exige una indicación del tipo de signo, así como una representación gráfica en forma de notas musicales. El solicitante debe presentar una grabación del sonido en soporte material como, por ejemplo, un disco compacto.

147. La Delegación de la Federación de Rusia señaló que la oficina nacional publica la información relativa al registro de marcas electrónicamente, y da acceso a la base de datos a través de Internet. Por esa razón, se exige que el solicitante presente el sonido en una cinta de audio o un disco compacto, sin tener en cuenta si el sonido musical puede representarse mediante notas musicales en un pentagrama. Para facilitar las futuras consultas, se exige que en la solicitud figure el tipo de signo mediante el código INID 556 relativo a las marcas sonoras.

148. La Delegación de Noruega declaró que la Oficina nacional sólo ha recibido solicitudes de marcas musicales. La legislación nacional exige que el solicitante presente una notación musical en un pentagrama, una descripción escrita de la marca y una muestra del sonido en un fichero MP3. La descripción escrita debe indicar los instrumentos utilizados para reproducir las notas, el ritmo, el compás y la duración del sonido. Si se acepta registrar la marca, la Oficina la publica electrónicamente junto con las notas y la descripción, además de permitir el acceso al sonido por medio de un icono en su página Web.

149. La Delegación de Marruecos dijo que la legislación nacional prevé el registro de marcas sonoras. La Oficina nacional ha aceptado el registro de cinco marcas sonoras relativas a sonidos musicales representados mediante una notación musical. Las notas musicales se incluyen en la publicación de esas marcas.

150. El Representante de la ABPI consideró que los instrumentos utilizados no son una muestra pertinente para la protección de un sonido musical como marca, y que su aceptación incluso puede constituir un motivo contencioso si se llega a demostrar que la misma melodía tocada con instrumentos diferentes es una marca distinta.

151. La Delegación de Serbia expresó sus reservas con respecto al texto del ámbito de convergencia N° 7 relativo a la descripción de la marca que puede indicar los instrumentos utilizados, las notas que se tocan, la duración y cualquier otra característica del sonido. Desde el punto de vista de la Delegación, todos los detalles relativos a una pieza musical están contenidos en la notación musical y no es necesario basarse en una descripción. Además, parece difícil explicar las notas musicales en palabras, mientras que la notación musical puede reproducir el sonido por el que se solicita la marca.

152. La Delegación de Australia señaló que el documento SCT/19/2 parece reconocer que existe una interpretación más flexible de lo que puede constituir una representación gráfica de las marcas sonoras en los diferentes países, incluidas la aceptación de palabras escritas y grabaciones sonoras. La Delegación dijo que la Oficina nacional ha aceptado marcas que incorporan sonido sin exigir pentagramas ni notas musicales, y se ha basado en descripciones de la música y/o el sonido junto con un ejemplo del sonido.

153. La Delegación de Panamá informó de que la oficina nacional ha permitido registrar un sonido animal como marca sonora. En ese caso, el solicitante presentó una grabación y una descripción.

154. La Delegación de los Estados Unidos de América propuso que se modifique el texto del ámbito de convergencia N° 7 para indicar que una marca sonora puede representarse mediante una notación musical en un pentagrama, una descripción escrita de la marca o una grabación del sonido en cuestión, tal y como se recoge en el segundo párrafo del ámbito de convergencia relativo a los sonidos no musicales. No obstante, parece que la grabación presentada con la solicitud de un sonido musical corresponde, en realidad, al dibujo de la marca para cumplir con los requisitos exigidos para la representación a nivel nacional. Con vistas al futuro, es importante tener en cuenta que la representación de la marca puede ser una notación musical, la descripción de un sonido o el propio sonido.

155. El Representante de La Comunidad Europea se mostró a favor de la idea de volver a redactar el ámbito de convergencia N° 7, y señaló que el texto podría mejorarse si se tiene en cuenta que la representación de una marca sonora puede estar compuesta también por cualquier combinación de los elementos propuestos.

156. El SCT convino en que en el ámbito de convergencia sobre marcas sonoras no se diferenciarían los sonidos musicales de los sonidos no musicales. Las Oficinas tendrán la facultad de exigir que la representación de las marcas sonoras consista en una notación musical en un pentagrama o en una descripción del sonido que constituya la marca o en una grabación analógica o digital de dicho sonido o en una combinación de los elementos anteriores. En la medida en que la presentación pueda realizarse por medios electrónicos, podría presentarse un archivo electrónico junto con la solicitud. Ahora bien, en determinadas jurisdicciones sólo se considera adecuada la notación musical en un pentagrama para representar la marca.

Posible ámbito de convergencia N° 8 (marcas olfativas)

157. La Delegación de Colombia manifestó la necesidad de hacer un análisis más profundo del posible ámbito de convergencia N° 8. Según la Delegación, la publicación de las representaciones de las marcas olfativas puede ser problemática, y recordó que algunas jurisdicciones han excluido ciertos métodos de representación, como la fórmula química, la muestra del olor o la descripción del signo.

158. La Delegación del Reino Unido declaró que la Oficina nacional ha protegido marcas olfativas en el pasado. Sin embargo, la jurisprudencia del TEJ excluye la descripción escrita, la fórmula química y la muestra como requisito de representación gráfica. A pesar de que, en teoría, las marcas olfativas pueden registrarse si son representables gráficamente, la tecnología actual no permite obtener una buena representación de ese tipo de marcas.

159. El Representante de la Comunidad Europea señaló que la OAMI posee una experiencia limitada en el ámbito de las marcas olfativas. En una ocasión, el examinador rechazó la solicitud de una marca olfativa y el Tribunal de Apelación, en cambio, la aceptó. Esa marca consistía en una descripción y se registró. Aún así, el registro no se renovó, por lo que la marca dejó de figurar en el registro. Posteriormente, el TEJ dejó clara la posición relativa a las marcas olfativas mediante la decisión en el caso *Sieckman*, que provocó que las marcas olfativas dejaran de registrarse en la Comunidad Europea, debido al problema de la representación gráfica. El Representante estimó que si en algún momento la tecnología permite la representación de marcas olfativas, la sentencia del caso *Sieckman* dejaría de ser un obstáculo.

160. El Presidente preguntó si, con respecto a la marca olfativa registrada, la OAMI o el órgano de apelación consideraron que la descripción escrita es suficiente para describir de forma adecuada el alcance de la marca, por lo menos hasta el punto de permitir que el examinador pueda evaluar las cuestiones relativas al carácter distintivo y la posibilidad de registrarla.

161. El Representante de la Comunidad Europea sostuvo que, probablemente, la descripción no es suficiente para identificar claramente la marca olfativa, aún sin tener en cuenta la doctrina del caso *Sieckman*.

162. La Delegación de la Federación de Rusia manifestó que la Oficina nacional no ha registrado marcas olfativas. Sin embargo, la legislación no contempla límites con respecto a ese tipo de marca. Las autoridades nacionales están en vías de definir los requisitos adecuados para las solicitudes de marcas olfativas. Una posibilidad consiste en una descripción del signo acompañada de una muestra del material oloroso. La presentación de una muestra puede presentar problemas, como puede ser entregar el perfume en un recipiente adecuado que permita conservar el olor y que, al mismo tiempo, las partes interesadas puedan analizar sus componentes. También se plantea si los costes de la Oficina aumentarán al proporcionar ese tipo de muestras. Las autoridades nacionales han llegado a la conclusión de que ese requisito puede limitarse a una descripción del olor.

163. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que la Oficina nacional ha registrado varios olores para unos productos concretos. El requisito de presentación consiste en una simple descripción. El solicitante debe presentar una muestra del olor aplicado a los productos. En los casos en que se exige la muestra de uso, el solicitante presenta representaciones del embalaje en el punto de venta, lo que indica que el olor es una característica de la marca. Lo más importante es que el propietario o el usuario, así como el consumidor, consideren el olor como una marca. El solicitante debe normalmente presentar pruebas sustanciales que justifiquen el carácter distintivo de la marca.

164. La Delegación de Singapur sostuvo que la Oficina nacional no ha registrado ninguna marca olfativa, a pesar de que la legislación nacional lo permite. La Delegación se mostró a favor de las opiniones expresadas por la Delegación del Reino Unido y el Representante de la Comunidad Europea sobre la cuestión relativa a la inexistencia de métodos adecuados para representar gráficamente las marcas olfativas.

165. El Presidente señaló que el SCT no pudo determinar un ámbito de convergencia para la representación de las marcas olfativas. En algunas jurisdicciones se ha aceptado la representación de ese tipo de marcas mediante la descripción, mientras que en otras se considera que no es posible representar adecuadamente de esa manera el carácter distintivo de ese tipo de marcas.

Posible ámbito de convergencia N° 9 (marcas gustativas)

166. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que en la Oficina nacional se ha presentado la solicitud de una marca gustativa. Durante el examen, se rechazó la marca porque el sabor era funcional al hacer el producto más agradable al gusto. En la apelación, la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Marcas confirmó la decisión del examinador, pero señaló que el sabor puede considerarse como una marca si es lo suficientemente distintivo y no funcional.

167. La Delegación de México dijo que puede ser difícil determinar cuándo un sabor puede considerarse como un signo con carácter distintivo. El consumidor debe probar el producto antes de hacer su elección, y sólo después de esa prueba la marca puede utilizarse para diferenciar unos productos de otros.

168. El Presidente señaló que podría darse el caso de que el solicitante lance una campaña publicitaria que propicie a los consumidores la adquisición de “un producto que sabe a”, de manera que si el sabor del producto es lo bastante reconocible por los consumidores a través de los anuncios televisivos, las revistas o la publicidad en los puntos de venta, puede considerarse que es una marca sin tener que probarlo antes de comprarlo.

169. El Presidente señaló que el SCT no pudo determinar un ámbito de convergencia para la representación de las marcas gustativas. En algunas jurisdicciones se ha aceptado la representación de ese tipo de marcas mediante la descripción, mientras que en otras se considera que no es posible representar adecuadamente de esa manera el carácter distintivo de ese tipo de marcas.

Posible ámbito de convergencia N° 10 (marcas de textura o táctiles)

170. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que la Oficina nacional ha registrado una marca de textura por la que el solicitante presentó una descripción y un dibujo donde se describía la superficie de una botella de vino cubierta por la textura en cuestión. La Delegación señaló que la Oficina recibió una solicitud para una marca que consiste en un nombre en Braille y una explicación en palabras. La segunda solicitud se publicó para oposición.

171. El Representante de la Comunidad Europea declaró que la OAMI recibió dos solicitudes que consistían en texturas que cubrían botellas de vino. En ambos casos, el solicitante presentó una foto y una descripción del signo. La Oficina no aceptó esas solicitudes y la decisión se apeló ante el TEJ. Aún así, la OAMI consideró que ambas solicitudes eran para marcas tridimensionales, y no marcas de textura o táctiles.

172. El Presidente preguntó si el sistema de la Comunidad Europea aceptaría una solicitud consistente en caracteres en Braille con la posible traducción de esos caracteres.

173. El Representante de la Comunidad Europea señaló que la OAMI normalmente considera que una marca en Braille es una marca figurativa, a menos que se reproduzca como una marca tridimensional. En el segundo caso, el solicitante debería presentar un número suficiente de vistas para definir la naturaleza del signo. El Representante mostró sus dudas sobre si la OAMI examinaría las palabras contenidas en la marca.

174. La Delegación de Alemania explicó que la Oficina nacional recibió la solicitud para una marca táctil que se rechazó por falta de representación gráfica. El caso se apeló ante el Tribunal Federal de Justicia, y el Tribunal confirmó que la representación no era suficientemente clara.

175. El Presidente señaló que el SCT no pudo determinar un ámbito de convergencia para la representación de las marcas de textura o táctiles. En algunas jurisdicciones se ha aceptado la representación de ese tipo de marcas mediante la descripción, mientras que en otras se considera que no es posible representar adecuadamente de esa manera el carácter distintivo de ese tipo de marcas.

Publicación de marcas no tradicionales

176. La Delegación de Marruecos declaró que el tamaño de la representación gráfica para publicar no puede superar los 8 x 8 cm. La Delegación señaló que se redujo el tamaño de una representación para adaptarla a los requisitos establecidos.

177. El Representante de la INTA recordó que el tema sobre las limitaciones de tamaño de las representaciones gráficas ya se trató en sesiones previas del SCT, en particular en relación con la representación de las marcas tridimensionales. Se encontraron problemas con respecto a las solicitudes recibidas a través del Sistema de Madrid, y cabe la posibilidad de que esa cuestión se trate en el contexto del Grupo de trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid.

178. La Delegación de España dijo que las normas nacionales permiten un tamaño máximo de 8 x 12 cm. No obstante, también se acepta el formato de 8 x 8 cm. Se considera que prever un espacio rectangular facilita la representación de la marca al solicitante.

179. La Delegación de la Federación de Rusia declaró que la Oficina nacional difunde sus publicaciones en CD-ROM y en su sitio Web. También se publican las descripciones que los solicitantes presentan. El tamaño aceptado para las marcas tradicionales es generalmente de 8 x 8 cm, aunque la Oficina también permite las representaciones en formato de 8 x 10 cm. Si se presentan etiquetas, la representación no puede exceder los 8 x 8 cm.

180. La Delegación de Suecia informó que el tamaño requerido para las representaciones en las solicitudes nacionales es de 8 x 8 cm. La Oficina escanea las representaciones presentadas y las formatea adecuadamente para publicarlas en el Boletín. En el caso de las solicitudes internacionales se aplica estrictamente la regla de los 8 x 8 cm.

181. La Delegación de Alemania manifestó que la Oficina nacional permite que las representaciones tengan un tamaño máximo de 26 x 17 cm. La Delegación señaló que, en el caso de las solicitudes internacionales, y de conformidad con el Arreglo y Protocolo de Madrid, ese tamaño debe reducirse hasta adaptarse a la medida estándar de 8 x 8 cm, lo que parece ser bastante problemático cuando se presentan varias vistas de la marca en gran formato.

182. La Delegación de Eslovenia señaló que la Oficina permite las representaciones de un tamaño de 8 x 8 cm. No obstante, la norma no se aplica de forma estricta y la Oficina ofrece generalmente ayuda al solicitante mediante la reducción de las representaciones que sobrepasan el límite. La Delegación estimó que la cuestión del tamaño no es tan importante teniendo en cuenta el avance de las nuevas tecnologías.

183. Sobre la publicación de las marcas no tradicionales, el Presidente señaló que con la introducción de las nuevas tecnologías y el uso creciente de marcas no tradicionales, cada vez son menos pertinentes las limitaciones del tamaño de las representaciones, y que las Oficinas consideran que la claridad es lo más importante.

184. Al concluir el debate sobre el documento SCT/19/2, el Presidente declaró que se harán constar en el informe de la reunión todas las observaciones formuladas por las Delegaciones en relación con los posibles ámbitos de convergencia. Se solicitó a la Secretaría que elabore un nuevo documento para que sea examinado en la siguiente sesión del SCT, teniendo en cuenta todas las peticiones de modificaciones, y que el texto consista en una introducción general, una descripción de los ámbitos de convergencia con las modificaciones pertinentes y, cuando proceda, notas explicativas.

Procedimientos de oposición en materia de marcas – Posibles ámbitos de convergencia

185. Los debates se basaron en el documento SCT/19/3.

186. La Delegación del Uruguay declaró que su experiencia a nivel nacional es positiva con respecto a los procedimientos de oposición. El plazo límite para presentar una oposición es de 30 días a partir de la publicación de la solicitud.

187. La Delegación del Japón explicó que existen diferentes tipos de sistemas de oposición según su propósito y función. La Delegación estimó que el debate del SCT no tiene como objetivo armonizar los propósitos y funciones de los diferentes sistemas de oposición, sino establecer los ámbitos de convergencia relativos a esos procedimientos. La Delegación propuso modificar el documento mediante la categorización de los procedimientos de oposición en dos sistemas independientes de acuerdo con sus objetivos, e incluir cada ámbito de convergencia en una categoría.

188. La Delegación de Grecia dijo que con arreglo a los procedimientos nacionales un tercero puede oponerse a una decisión del Comité Administrativo de Marcas dentro del plazo de cuatro meses a partir de la publicación de la decisión.

189. La Delegación del Sudán señaló que los procedimientos de oposición son útiles para solucionar conflictos entre las partes. En el Sudán, la parte que tiene un interés directo o una razón justificada puede oponerse a una solicitud.

190. El Representante de la Comunidad Europea hizo alusión a un posible conflicto con el significado de la expresión “motivos relativos” presente en las propuestas de los ámbitos de convergencia N° 3 y 4. Parece que referirse a “motivos relativos” por “derechos anteriores registrados” en esos párrafos es demasiado restrictivo. Sin embargo, el Representante estimó que referirse a “derechos anteriores” en términos generales es demasiado amplio y sugirió que la expresión “por lo menos derechos registrados” es más adecuada que “motivos relativos”.

191. La Delegación de El Salvador comentó que el documento SCT/19/3 aporta información muy útil, y señaló que su sistema nacional permite los procedimientos de oposición anterior al registro, así como la formulación de observaciones.

192. La Delegación de Rumania manifestó que en el proyecto de la nueva legislación se contempla un sistema de oposición anterior al registro, mientras que la legislación vigente permite un sistema de oposición posterior al registro.

193. La Delegación de Ucrania señaló que de conformidad con los procedimientos nacionales, se prevé que terceros puedan oponerse al registro de una marca durante el proceso de examen. La Delegación explicó que la legislación nacional no contempla una lista limitada de motivos de oposición.

Posible ámbito de convergencia N° 1 (Intervención de terceros en los procedimientos de registro de marcas)

194. La Delegación de Malasia señaló que la legislación nacional prevé un procedimiento de oposición anterior al registro en el que cualquier persona podría tener derecho a presentar oposición. La Delegación declaró que una de sus mayores preocupaciones es no retrasar innecesariamente el registro de la marca, y pidió a las otras delegaciones que compartan sus experiencias al respecto.

195. La Delegación de Nigeria dijo que de conformidad con la legislación nacional cualquier persona puede oponerse al registro de una marca dentro del plazo de dos meses a partir de la publicación de una solicitud aceptada por el examinador.

196. La Delegación de España se mostró a favor del texto del ámbito de convergencia N° 1 y declaró que los procedimientos de oposición son una garantía para los titulares de derechos anteriores. La oposición aporta una mayor seguridad jurídica y ayuda a las administraciones de marcas a proteger los derechos previstos en el registro. La Delegación mostró su desacuerdo con el punto de vista de la Delegación del Japón sobre el hecho de que se necesitan diferentes sistemas de oposición para obtener distintos objetivos. De hecho, los mismos objetivos pueden alcanzarse mediante procedimientos de oposición distintos.

197. La Delegación de Kenya señaló que la legislación nacional prevé un sistema de oposición anterior al registro basado en motivos absolutos y relativos. La solución al problema relativo a un posible retraso en el registro consiste en conceder un período complementario máximo de 90 días, y exigir que un número de oposiciones se traten dentro de un plazo establecido.

198. La Delegación de la Federación de Rusia señaló que la legislación nacional prevé los exámenes de la Oficina de marcas por motivos absolutos y relativos, pero no contempla el procedimiento de oposición. Sin embargo, la Oficina publica en Internet información relativa a todas las solicitudes, y toma nota de la opinión de terceros presentada durante el examen. Esta práctica tiene como objeto evitar el registro de marcas que pueden entrar en conflicto con derechos anteriores, como el derecho de autor o los nombres comerciales que la Oficina no ha examinado *ex officio*. La Delegación señaló que el documento SCT/19/3 es muy útil para tener una perspectiva general de los diferentes sistemas de oposición en todo el mundo.

199. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que el sistema nacional prevé la oposición por motivos absolutos, relativos y formales. Con respecto a la preocupación planteada por la Delegación de Malasia relativa a los posibles retrasos en los procedimientos de marcas debidos a la oposición, la Delegación señaló que en los Estados Unidos de América existe la posibilidad de dirigirse a la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Marcas (TTAB) para evaluar si la parte contraria tiene razones o no que justifiquen el retraso. En relación con la última frase del posible ámbito de convergencia N° 1, la Delegación sugirió que se añadan “terceros” a la lista de aquellos que consideran útil la aplicación de los procedimientos de oposición, lo que incluye a las partes no registradas, como los usuarios de la *common law* de una marca.

200. La Delegación de El Salvador expuso que la legislación nacional no contempla la posibilidad de otorgar prórrogas o un período de reflexión.

201. La Delegación de Nigeria se mostró a favor de la propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América y propuso que se modifiquen en consecuencia los ámbitos de convergencia N° 3 y 4.

202. El Representante de la Comunidad Europea manifestó que si se acepta, la propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América puede dar a entender que los procedimientos de oposición deben estar abiertos a terceros sin tener en cuenta los intereses de los derechos anteriores, contrariamente a lo que se recoge en el Sistema de la Marca Comunitaria. El Representante sugirió que el texto exponga “... y el SCT considera útil la aplicación de los procedimientos de oposición en los sistemas de registro de marcas nacionales y regionales” sin indicar a quién benefician esos procedimientos.

203. La Delegación del Sudán sugirió que se cambien las palabras “personas interesadas por “terceros”.

204. La Delegación de los Estados Unidos de América propuso que el texto contenga “terceros interesados” en lugar de “terceros”, ya que es importante establecer quién se beneficiará de los procedimientos de oposición.

205. La Delegación de la India se mostró a favor de la propuesta del Representante de la Comunidad Europea.

206. El Representante de la AIPLA señaló que en algunas jurisdicciones no se exige que el opositor sea una parte interesada. Los procedimientos de oposición pueden ser útiles al público en general, ya que contribuyen a mantener la transparencia del registro.

207. El Representante de la ABPI sugirió que el texto indique las ventajas de los procedimientos de oposición, y no a quién benefician.

208. El Representante de la INTA sugirió que el texto de la última parte del ámbito de convergencia N° 1 contenga: “... y el SCT considera que la aplicación de los procedimientos de oposición en los sistemas de registro de marcas nacionales y regionales es útil para los solicitantes, los titulares de derechos, otros terceros interesados, las administraciones de marcas y el público en general”.

209. La Delegación del Japón señaló que de acuerdo con los procedimientos nacionales cualquier persona puede presentar una oposición. También propuso que se modifique el texto del ámbito de convergencia N° 4 en consecuencia.

210. El SCT manifestó su acuerdo con el ámbito de convergencia N° 1, a condición de que se añada una referencia a terceros interesados y al público en general. Además, se añadirá una nota en la que se aclare que en este ámbito de convergencia no se establece la presunción de quién tiene derecho a participar en los procedimientos mencionados.

211. El SCT observó que la Delegación de México considera que los procedimientos de invalidación que lleva a cabo su oficina de propiedad industrial constituyen un procedimiento de oposición posterior al registro.

Posible ámbito de convergencia N° 2 (Relación entre los procedimientos de oposición y de examen)

212. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que la información contenida en el cuadro de la página 5 del documento SCT/19/3 no refleja su sistema nacional, en el que la oposición anterior al registro también se puede basar en motivos formales.

213. La Delegación de Letonia declaró que la parte del cuadro relativa a la oposición posterior al registro no se adhiere a su sistema nacional. En Letonia, el examen se hace en base a motivos formales y absolutos, y la oposición puede basarse en motivos absolutos y relativos.

214. La Delegación de Suecia dijo que el proyecto de la nueva legislación en Suecia permite el examen basado en motivos formales y absolutos, y la oposición en motivos formales, absolutos y relativos.

215. La Delegación de México destacó que el sistema nacional contempla únicamente los procedimientos de invalidación. En vistas del éxito de ese sistema, no se prevé modificarlo. La Delegación se mostró en contra del texto propuesto para el ámbito de convergencia N° 1, ya que no parece contemplar los procedimientos de invalidación como parte del sistema de oposición. En México, el examen y el proceso de invalidación pueden basarse en todo tipo de motivos. Parece que el texto del ámbito de convergencia N° 1 junto con la tercera parte del cuadro, titulado “Sin oposición”, indican que los procedimientos de invalidación no forman parte del sistema de oposición.

216. El Representante de la INTA sugirió que se remplacen las palabras “pautas que deben seguir las administraciones de marcas al aplicar los procedimientos de oposición” en la última frase del ámbito de convergencia N° 2 por “pautas que deben seguir los gobiernos al definir los procedimientos de oposición”.

217. El Presidente señaló que en muchas jurisdicciones no existe un requisito estatuario para aplicar procedimientos de oposición de la manera mencionada en el ámbito de convergencia N° 2. Por lo tanto, es conveniente que el SCT incite a las administraciones de marcas a que tengan presente esos factores al aplicar el modelo establecido en su legislación.

218. La Delegación del Sudán dijo que es preferible utilizar la palabra “aplicación”.

219. La Delegación de la India se mostró en contra de la expresión “modelo preferido”.

220. El Representante de la INTA sugirió que se remplacen las palabras “pautas” por “factores” y que se utilicen las palabras “definir” y “aplicar” si el resto de delegaciones no tienen ninguna objeción.

221. La Delegación del Sudán declaró que no está completamente de acuerdo con la palabra “definir”.

222. El Presidente señaló que el texto propuesto se adapta a las exigencias de la mayoría de las delegaciones.

223. El SCT manifestó su acuerdo con el ámbito de convergencia N° 2.

Posible ámbito de convergencia N° 3 (Motivos de oposición)

224. La Delegación de Noruega, con el respaldo de la Delegación de Hungría, señaló que la última parte del texto del ámbito de convergencia N° 3 parece definir los derechos anteriores únicamente con relación a los derechos registrados. La Delegación sugirió que se elimine esa parte del texto de acuerdo con los comentarios precedentes del Representante de la Comunidad Europea.

225. El Presidente sugirió que se modifique el texto de la última frase del ámbito de convergencia N° 3 para mostrar que las oposiciones deben estar disponibles, por lo menos, sobre la base de derechos registrados. El cambio propuesto también incluye a los derechos no registrados.

226. La Delegación de Ucrania señaló que los derechos que están en conflicto con la solicitud de una marca no son sólo los derechos registrados.

227. La Delegación de El Salvador, respaldada por la Delegación del Uruguay, señaló que el texto de la versión española del documento SCT/19/3 podría mejorarse si se reemplaza “derechos anteriores registrados” por “derechos anteriores adquiridos”. Esta formulación contemplaría además los derechos adquiridos en base al uso.

228. La Delegación de Suecia, respaldada por la Delegación de los Estados Unidos de América, sugirió la siguiente formulación para la última parte del ámbito de convergencia N° 3: “permite que se presenten oposiciones por lo menos en base a derechos anteriores en la jurisdicción correspondiente”.

229. El SCT manifestó su acuerdo con el ámbito de convergencia N° 3, a condición de que se introduzca una modificación que indique que en los procedimientos de oposición se permite al menos que las oposiciones se presenten por motivos relacionados con los derechos de marca anteriores en la jurisdicción en cuestión.

Posible ámbito de convergencia N° 4 (Derecho a presentar una oposición)

230. El Presidente señaló que la formulación de la segunda frase del texto propuesto debería modificarse para que muestre que las oposiciones pueden basarse en derechos anteriores, se hayan registrado o no.

231. El Representante de la INTA dijo que, en el contexto del ámbito de convergencia N° 4, lo importante es definir quién puede basarse en derechos anteriores. Por consiguiente, el texto de la segunda frase debería decir “por lo menos los titulares de derechos anteriores”.

232. El Presidente sugirió que se cambie “titulares” por “propietarios”.

233. La Delegación del Sudán señaló que los titulares de derechos anteriores poseen un derecho inicial. La expresión “por lo menos” parece reforzar la idea de que las oposiciones también pueden presentarlas los que tienen un interés.

234. La Delegación de Rumania se mostró a favor de la propuesta del Presidente y sugirió que conste en el ámbito de convergencia N° 4: “por lo menos los propietarios de derechos anteriores adquiridos”. La Delegación señaló que esa explicación aclara la naturaleza de la persona que presenta una oposición.

235. El SCT manifestó su acuerdo con el ámbito de convergencia N° 4, a condición de que se introduzca una modificación a los efectos de que al menos los titulares de derechos de marca anteriores en la jurisdicción en cuestión estén facultados a presentar una oposición.

Posible ámbito de convergencia N° 5 (Plazo de oposición)

236. La Delegación de Francia sugirió que se modifique el texto de la última frase del ámbito de convergencia N° 5 de la versión francesa de “*plus de deux mois*” por “*d’au moins deux mois*”.

237. El Presidente sugirió que se modifique el texto de la última frase “sería de más de dos meses” por “sería de dos meses”.

238. La Delegación de la República Dominicana declaró que el sistema nacional prevé un plazo inicial de oposición de hasta 45 días a partir de la fecha de publicación de la solicitud. Por ese motivo, la Delegación no aprueba el plazo inicial de dos meses.

239. El Presidente explicó que el texto del ámbito de convergencia N° 5 contempla un plazo máximo, mínimo e ideal. Por consiguiente, el plazo límite de hasta 45 días parece que se recoge en el texto propuesto.

240. La Delegación de Panamá se mostró a favor del texto del ámbito de convergencia N° 5 a excepción de la última frase. La Delegación sugirió que se cambie el texto en español “más de dos meses” por “dos meses”.

241. El Representante de la INTA se mostró a favor del texto del ámbito de convergencia N° 5 y recordó que los usuarios del sistema manifestaron en sesiones previas del SCT que el plazo inicial de un mes para presentar la oposición es demasiado corto, sobre todo para los solicitantes extranjeros.

242. El SCT manifestó su acuerdo con el ámbito de convergencia N° 5, a condición de que se sustituyan las palabras “sería de más de dos meses” por “sería de dos meses.”

Posible ámbito de convergencia N° 6 (Observaciones)

243. La Delegación de Italia pidió que se aclare el significado de la última frase del ámbito de convergencia N° 6 “iniciar un procedimiento oficial con la persona que haya formulado la observación”.
244. El Presidente explicó que el objetivo de esa frase es dejar claro que presentar las observaciones no obliga a la Oficina a iniciar ningún procedimiento con la persona que presenta la observación. El solicitante no debe esperar que se le envíe ninguna observación.
245. La Delegación de la Federación de Rusia informó de que de acuerdo con los procedimientos nacionales, las terceras partes pueden presentar observaciones u otro tipo de información durante el examen. El examinador tiene en cuenta esos elementos, pero no se pone en contacto con la persona que ha presentado la observación. La Delegación se mostró a favor del texto propuesto en el ámbito de convergencia N° 6.
246. La Delegación de El Salvador señaló que la legislación nacional permite presentar observaciones, no sólo en la oposición, sino también en cualquier momento del proceso de registro. La información contenida en las observaciones se utiliza a menudo en casos relativos a marcas conocidas o famosas. La Delegación se mostró a favor del texto propuesto en el ámbito de convergencia N° 6.
247. La Delegación del Japón señaló que de conformidad con la normativa nacional, terceras partes pueden presentar información ante la Oficina durante el examen, pero no durante el proceso de oposición. La Delegación añadió además que el procedimiento de oposición en Japón está categorizado de distinta forma a la expuesta en el texto del ámbito de convergencia N° 6.
248. El Presidente comentó que el texto propuesto sólo contiene las observaciones que pueden ser de utilidad para aquellos sistemas que ya las contemplan, aunque no se pide a los Miembros del SCT que introduzcan esos elementos en sus procedimientos.
249. La Delegación de Suiza declaró que la legislación nacional no contempla la presentación de observaciones. Si se presentan, no se incluyen en la solicitud de registro y la Oficina no tiene la obligación de dar una respuesta a la persona que ha presentado la observación. La Delegación sugirió que se elimine la última frase del texto del ámbito de convergencia N° 6 de manera que termine así: “Sin embargo, las observaciones no implican ninguna obligación por parte de la Oficina”.
250. La Delegación de Eslovenia manifestó que la legislación nacional contempla la posibilidad de presentar observaciones de acuerdo con los términos estipulados en el documento SCT/19/3. La Delegación señaló que no siempre queda claro si las observaciones pueden presentarse a partir de la fecha de publicación de la solicitud o la fecha de registro. La Delegación se mostró a favor de la propuesta hecha por la Delegación de Suiza.
251. La Delegación de Malasia declaró que la legislación nacional no contempla específicamente las observaciones. La Oficina recibe la información presentada, pero no tiene obligación de ponerse en contacto con la persona que la ha presentado. La Delegación se mostró a favor de la propuesta hecha por la Delegación de Suiza.

252. El SCT manifestó su acuerdo con el ámbito de convergencia N° 6, a condición de que se sustituyan las palabras “de ningún modo la obligación de la Oficina de iniciar un procedimiento oficial con la persona que haya formulado la observación” por “obligación alguna para la Oficina”.

Posible ámbito de convergencia N° 7 (Período de reflexión)

253. La Delegación de Turquía explicó que la legislación nacional prevé la oposición anterior al registro por motivos absolutos y relativos, aunque no contempla un período de reflexión. No obstante, las partes tienen la posibilidad de solicitar un período de conciliación para compartir sus puntos de vista, a pesar de que no sea una práctica muy frecuente.

254. La Delegación de Nigeria declaró que de acuerdo con su sistema nacional, la Oficina no tiene el poder para prolongar los plazos de tiempo para responder a una oposición o presentar una contestación. Se pueden acordar plazos adicionales para presentar documentos nuevos, aunque si las partes tienen realmente la intención de llegar a un acuerdo, el período de reflexión es una buena opción.

255. La Delegación del Japón señaló que el plazo para presentar una oposición es de dos meses a partir de la fecha de publicación de una marca. Se deben presentar las pruebas en el plazo de treinta días, pero no hay ninguna disposición que contemple prolongar el plazo o el “período de reflexión”. En general, el sistema no fomenta la reconciliación de las partes.

256. La Delegación de la Federación de Rusia señaló que el período de reflexión parece ser un buen instrumento para reducir los costos en los casos de apelación y otros procedimientos. La Delegación recordó que en sesiones previas del SCT, varias delegaciones discutieron sobre la duración del período de reflexión en sus respectivas jurisdicciones. La Delegación consideró que sería apropiado mencionar la duración del período de reflexión en el ámbito de convergencia N° 7.

257. La Delegación del Ecuador se mostró a favor de la propuesta de la Delegación de la Federación de Rusia y subrayó la importancia de fijar un plazo para que las partes lleguen a un acuerdo.

258. El Presidente explicó que el texto propuesto no contempla información relativa al plazo porque, aparentemente, no hay convergencia entre los Miembros del SCT en este punto.

259. La Delegación de Uruguay se mostró a favor del texto del ámbito de convergencia N° 7.

260. La Delegación de Italia dijo que los distintos sistemas nacionales contemplan diferentes duraciones de los períodos de reflexión. Además, muchos sistemas no prevén prórrogas del período de reflexión. Así pues, parece difícil ponerse de acuerdo sobre esa cuestión.

261. La Delegación de El Salvador declaró que, a pesar de que la legislación nacional no prevé el período de reflexión, está a favor del texto del ámbito de convergencia N° 7.

262. La Delegación del Reino Unido declaró que para incluir una referencia a la duración del período de reflexión debería haber un mayor nivel de convergencia. En el Reino Unido, el período de reflexión actual es de 12 meses, aunque el proyecto de la nueva legislación prevé 9 meses con posibilidad de prolongación de hasta 9 meses complementarios. Por consiguiente, la Delegación está a favor del texto propuesto del ámbito de convergencia N° 7.

263. La Delegación de España manifestó que la legislación nacional contempla una modalidad en la que se puede obtener la suspensión de los procedimientos de oposición si las partes presentan una petición conjunta durante el plazo de oposición de 2 meses. El plazo estipulado de seis meses se considera suficiente para que las partes lleguen a un acuerdo.

264. La Delegación de Australia señaló que la legislación nacional actual no prevé un período de reflexión. Sin embargo, se ha propuesto introducir un período inicial de reflexión de seis meses, con la posibilidad de prolongarlo a doce meses.

265. La Delegación de los Estados Unidos de América se mostró a favor del texto del ámbito de convergencia N° 7. La Delegación señaló que la legislación nacional no contempla un período de reflexión, pero el USPTO permite la suspensión de los procedimientos si las partes llegan a un acuerdo. La suspensión de los procedimientos puede prolongarse. No obstante, la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Marcas (TTAB) puede exigir que las partes informen sobre la evolución del proceso y, si lo considera necesario, restablecer los procedimientos. La Delegación estimó que es preferible no fijar un plazo límite para el período de reflexión a estas alturas del debate.

266. La Delegación del Canadá se mostró a favor del texto del ámbito de convergencia N° 7. La Delegación señaló que la legislación actual no prevé un período de reflexión, pero acuerda prórrogas del plazo de oposición. Se considera prever específicamente en la práctica una prórroga del plazo equivalente al período de reflexión, a fin de dar a las partes la oportunidad de llegar a un acuerdo al inicio del plazo de oposición, con la posibilidad de obtener prórrogas.

267. La Representante de la ECTA se mostró a favor del texto del ámbito de convergencia N° 7 y señaló que los períodos de reflexión en los procedimientos de oposición ante la OAMI han contribuido a aumentar el porcentaje de conciliaciones entre las partes.

268. El Representante de la INTA se mostró a favor del texto del ámbito de convergencia N° 7 y sugirió que se modifique la última frase del texto, donde se indica que los períodos de reflexión no deben perjudicar a ninguna de las partes.

269. El Presidente señaló que se podría modificar el texto suprimiendo la frase “en detrimento de los solicitantes”.

270. El SCT manifestó su acuerdo con el ámbito de convergencia N° 7.

Denominaciones comunes internacionales para las sustancias farmacéuticas (DCI)

271. Los debates se basaron en el documento SCT/19/4.

Propuesta para una forma modificada de transmisión de la información relativa a la publicación de las nuevas listas de las DCI propuestas y recomendadas.

272. La Secretaría presentó el documento y señaló a la atención del SCT que se habían recibido tres comunicaciones de partes interesadas, a saber, la EFPIA, la INTA y MARQUES.

273. La Delegación de Colombia sugirió que se envíe a las oficinas de propiedad industrial de los Estados miembros de la OMPI dos tipos de comunicación, como por ejemplo una circular y un aviso por correo electrónico donde se indique que la información está disponible en el Foro del SCT.

274. La Secretaría, subrayando que el objetivo de la propuesta es facilitar la transmisión de la información, señaló que la Oficina Internacional de la OMPI tiene previsto enviar una comunicación en papel a las oficinas antes del inicio del nuevo procedimiento, informándolas del cambio e invitándolas a inscribirse en el Foro del SCT.

275. La Delegación del Japón se mostró a favor de la propuesta, si ésta garantiza una distribución segura de la información a las Oficinas.

276. El Presidente anunció que no se pondrá fin a la distribución del CD-ROM con las listas actualizadas de las DCI propuestas y recomendadas.

277. La Delegación de Alemania pidió a la Oficina Internacional de la OMPI si sería posible enviar correos electrónicos a distintas personas de una misma oficina, según el tipo de información que se envíe. También preguntó al Representante de la OMS si existe la posibilidad de tener acceso directo al MEDNET sin registrarse previamente.

278. La Delegación del Brasil, alentando a la OMPI y la OMS a continuar cooperando para promover la distribución de la información sobre las DCI, propuso que se cree una base de datos que contenga todas las DCI para facilitar la labor de las oficinas de marcas.

279. La Delegación de Australia, respaldada por la Delegación de Noruega, se mostró a favor de la propuesta de las Delegaciones de Brasil y Alemania relativa a la creación de una base de datos pública y que permita hacer búsquedas sobre las DCI y las partículas de las DCI.

280. El Representante de la INTA, señalando que los usuarios se mostrarían a favor de la propuesta de la Delegación de Australia, sugirió que el envío de correos electrónicos a las oficinas que se recoge en la propuesta, también se aplique a todas las personas interesadas e inscritas en el Foro del SCT.

281. En respuesta a una pregunta del Presidente, la Delegación de Colombia, respaldada por la Delegación del Sudán, propuso mantener los dos tipos de comunicación.

282. El Presidente propuso que los avisos por correo electrónico sustituyan a las circulares, excepto si algún Miembro del SCT solicita que la información se siga enviando con una circular.

283. La Delegación de l'Uruguay se mostró a favor de la nueva propuesta del Presidente, así como de la propuesta relativa a la creación de una base de datos.

284. La Delegación de Colombia dijo que necesita consultar con la capital antes de dar su apoyo a la propuesta del Presidente.

285. El Presidente concluyó el debate diciendo que la Secretaría continuará distribuyendo información sobre la publicación de nuevas listas de propuestas de DCI y de DCI recomendadas mediante circulares en papel y, además, mediante avisos por correo electrónico a todas las Oficinas de miembros del SCT y a los observadores ante el SCT que se hayan suscrito al foro electrónico del SCT. Asimismo, el SCT pidió a la Secretaría que estudie, con la Secretaría de la OMS, las posibilidades existentes para implementar una base de datos sobre DCI, abierta al público y con función de búsqueda.

Presentación del Representante de la OMS

286. El Representante de la OMS agradeció a la OMPI su continua colaboración, y presentó el documento recogido en el Anexo 1 del documento SCT/19/4. El Representante también dio las gracias a la INTA, la IFPIA y la MARQUES por los comentarios que constan en las comunicaciones enviadas a la OMPI. El Representante manifestó que, a pesar de que existe la necesidad de regularizar el lenguaje utilizado en los documentos de la OMS, las opiniones expresadas en esas comunicaciones no contradicen a las de la OMS.

287. La Delegación de México declaró que el tema que se debate es de vital importancia para su país, y pidió si existe la posibilidad de que el examinador de una Oficina nacional pueda solicitar la opinión de un experto de la OMS en caso de duda sobre la relevancia de una partícula de las DCI en un caso concreto. También pidió información sobre los derechos y el procedimiento a seguir para oponerse a una DCI propuesta.

288. El Representante de la OMS señaló que, aunque es posible consultar con un experto de la OMS, la Oficina nacional es la que tiene el poder de rechazar una solicitud de marcas presentada ante su oficina. Además, añadió que la OMS está a favor de cooperar con la OMPI para facilitar el acceso de las oficinas de la Propiedad Industrial a la base de datos de las DCI.

289. La Delegación de España explicó que el Ministerio de Salud distribuye la comunicación de las listas de DCI a la Oficina Española de Marcas. La Oficina comprueba si existen motivos para oponerse a una DCI propuesta, y transmite cualquier objeción a la OMS mediante el Ministerio de Salud.

290. La Delegación de Serbia comentó que, según la legislación de marcas de Serbia, se puede rechazar una solicitud de marca si se parece a una marca protegida con anterioridad. Teniendo en cuenta que, sin embargo, una DCI no es una marca protegida, no existen motivos legales para rechazar la solicitud de una marca debido a la similitud del signo con una DCI. La Oficina de Serbia puede rechazar una solicitud de marca que contenga una DCI si el signo es descriptivo o puede conllevar interpretaciones erróneas.

291. En respuesta a una pregunta del Presidente relativa a la futura labor del SCT sobre las DCI, la Delegación de México señaló que, aunque el tema es de gran interés, su única propuesta es que las Oficinas de Propiedad Industrial deben tener acceso a los detalles de contacto de los expertos de la OMS. Además, pidió que se aclare la cuestión sobre el reconocimiento y relevancia de las partículas de las DCI en un nombre.

292. El Representante de la OMS, señalando que existe una publicación sobre las partículas de las DCI en el sitio Web de la OMS, comentó que al evaluar la relevancia de las partículas, no se aplicarían los mismos valores, generalmente, a las partículas cortas, como las que están compuestas de dos letras, que los que se aplican a las más largas, a las partículas más informativas.

293. En respuesta a una pregunta formulada por la Delegación del Brasil, la Secretaría explicó el procedimiento de comunicación de las listas de DCI propuestas y recomendadas, y las medidas aprobadas por el SCT para mejorar el acceso de las oficinas de propiedad industrial de los Estados miembros de la OMPI a esas listas.

294. La Delegación de Hungría, retomando la cuestión de las DCI y los nombres de dominio de Internet, declaró que la industria farmacéutica húngara sigue encontrando problemas cuando, durante el proceso de selección de las DCI, un tercero solicita un nombre de dominio que contiene una DCI propuesta. La Delegación recordó que la cuestión se trató previamente durante el Segundo Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio en 2001, y que la Asamblea General adoptó la recomendación del SCT relativa a las DCI, con lo que la Secretaría debe, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, hacer un seguimiento de la situación y, si fuera necesario, comunicar a los Estados miembros cualquier cambio concreto al respecto. La Delegación preguntó a la Secretaría si ha habido algún cambio concreto de la situación desde que la Asamblea General adoptó la recomendación. Además, pidió a las otras delegaciones si tienen conocimiento de problemas similares a los que ha encontrado la industria farmacéutica húngara.

295. La Secretaría dijo que, por el momento, no se ha producido ningún cambio concreto con respecto a la situación. Informó de que el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ha recibido dos tipos de quejas relativas a las DCI. La primera categoría afecta a los nombres de dominio que son idénticos a las DCI. En esos casos, los grupos de expertos externos de la OMPI decidieron que, teniendo en cuenta su carácter público, las DCI no equivalen a marcas protegidas por la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio. La segunda categoría de quejas afecta a las DCI que se han utilizado junto con una marca en un nombre de dominio. En esos casos, los grupos de expertos han constatado que la presencia de una marca puede permitir que el grupo de expertos ordene la transferencia del nombre de dominio al propietario de marca.

296. La Secretaría señaló asimismo que los que presentan el mayor número de quejas en virtud de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio son las compañías farmacéuticas, lo que indica que en este sector se cometen muchos abusos. Finalmente, La Secretaría añadió que el anuncio de la ICANN de crear nuevos gTLD, afectará al número de conflictos entre los nombres de dominio y las DCI.

297. El Presidente, viendo que no había más comentarios sobre el tema, concluyó el debate.

Artículo 6ter del Convenio de París

298. Los debates se basaron en el documento SCT/19/5.

299. La Secretaría presentó el documento SCT/19/5 que contiene una propuesta para modernizar los procedimientos de comunicación de conformidad con el Artículo 6ter. La Secretaría indicó que, si el SCT se muestra favorable al cambio de procedimiento propuesto,

la correspondiente recomendación se presentará ante la Asamblea de la Unión de París en septiembre de 2008. Si se aprueba, el cambio de procedimientos puede entrar en vigor a principios de 2009. La Secretaría también señaló a la atención del Comité el proyecto de decisión para la Asamblea de la Unión de París, recogida en el Anexo I del documento.

300. La Delegación del Japón, respaldó la propuesta contenida en el documento SCT/19/5 y sugirió que la OMPI consulte con los Miembros de la OMC parte en el Convenio de París antes de adoptar una decisión final con respecto al procedimiento del Artículo *6ter*. Además, la Delegación propuso que los contenidos de la nueva publicación electrónica reproduzcan la actual publicación en papel, y que la Oficina Internacional comunique a los países que la publicación se ha hecho por correo electrónico u otro medio adecuado. Por otro lado, la indicación de los últimos días laborables de marzo y septiembre debe especificarse según los días laborables de la OMPI. Finalmente, recordando que en virtud el Artículo 15 del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), toda Parte Contratante del Tratado debe cumplir con las disposiciones del Convenio de París, la Delegación sugirió que en la propuesta conste la expresión “Partes Contratantes del TLT que tampoco son parte en el Convenio de París o de la OMC”.

301. La Secretaría manifestó que, a pesar de que se ha intentado informar a la Secretaría de la OMC y a los Miembros de la OMC que no es parte en el Convenio de París sobre los cambios del procedimiento de comunicación actual, no es necesario un proceso de consulta con la OMC, ya que el único órgano competente para tratar el Artículo *6ter* es la Unión de París. Además, la Secretaría señaló que, de conformidad con el tercer párrafo del Artículo *6ter*, los Estados parte en el Convenio de París tienen la obligación de poner a disposición del público los contenidos de las comunicaciones, a pesar de que le corresponde a cada parte decidir de qué manera desean hacerlo. Con respecto a la definición de los días laborables, la Secretaría sugirió que se incluyan notas a pie de página en el proyecto de decisión, ya que se determinarán de acuerdo con el calendario de la OMPI. Finalmente, la Secretaría añadió que, a pesar de que no se espera que en el futuro un Estado que no es parte en el Convenio de París o de la OMPI se adhiera al TLT o al Tratado de Singapur, una solución al problema planteado por la Delegación del Japón es referirse a “otras que deban aplicar el Artículo *6ter* en virtud de otros acuerdos internacionales”, y omitir la referencia a la OMC en el proyecto de decisión.

302. La Delegación del Japón se mostró a favor de los cambios basados en los comentarios de la Secretaría.

303. La Secretaría presentó una modificación del primer párrafo del proyecto de propuesta para mostrar que un signo comunicado en virtud del Artículo *6ter* sólo se protege una vez que se ha comunicado. El nuevo texto sería así “signos para los que se exige la protección en virtud de los apartados a) y b) del primer párrafo del Artículo *6ter*”.

304. Las Delegaciones de Colombia, El Salvador y España se mostraron a favor del proyecto de propuesta contenido en el documento SCT/19/5, y señalaron que la propuesta de actualización de los procedimientos propuesta sería útil para los departamentos de registro de sus Oficinas.

305. La Delegación de España se reservó el derecho de hacer una petición para recibir la publicación electrónica también en soporte físico.

306. Fruto de una cuestión planteada por la Delegación de Alemania, el Presidente propuso que, tal y como se indica en el párrafo 16 del documento SCT/19/5, la propuesta se refiera a una publicación “semianual” en vez de “bianual”.

307. La Delegación de Suecia señaló que es muy importante para su país recibir los signos en un soporte físico para poder publicarlos en su boletín de marcas, de acuerdo con los requisitos contemplados en su legislación nacional. Además, añadió que ese tipo de soporte debe enviarse a la oficina de registro de marcas. La Delegación comentó asimismo que el uso del formato PDF puede ser problemático.

308. La Secretaría especificó que el CD-ROM estará disponible dos veces al año y contendrá tanto las comunicaciones nuevas como las antiguas.

309. Fruto de una cuestión planteada por la Delegación de Nigeria relativa a las fechas en las que se debe solicitar el envío en formato físico, la Secretaría indicó que la primera publicación se hará en marzo de 2009, y que todos los Estados parte en el Convenio de París y Miembros de la OMC serán informados sobre los nuevos procedimientos a través de una circular donde se les pedirá si desean recibir las publicaciones en soporte físico. El Presidente añadió además que ese tipo de petición se puede hacer en cualquier momento.

310. El Presidente concluyó diciendo que el SCT convino en recomendar a la Asamblea de la Unión de París la adopción del proyecto de decisión que figura a continuación:

1. La comunicación recíproca por mediación de la Oficina Internacional, en virtud de los apartados a) y b) del párrafo 3 del Artículo 6^{ter} del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (“Convenio de París”), de los signos cuya protección se solicite en virtud de los apartados a) y b) del párrafo 1 del Artículo 6^{ter}, se realizará mediante su publicación bianual en una base de datos electrónica en el sitio Web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
2. Esta publicación periódica se editará el último día laborable de marzo y septiembre, respectivamente, a partir de marzo de 2009*.
3. Los signos publicados serán transmitidos simultáneamente en formato electrónico, almacenados en un soporte físico, a las administraciones encargadas del registro de marcas de los Estados parte en el Convenio de París y de los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que no sean parte en el Convenio de París, que hayan formulado una solicitud expresa a tal efecto.
4. A los efectos de los párrafos 4 y 6 del Artículo 6^{ter} del Convenio de París, la fecha de la publicación electrónica será considerada como la fecha de recepción de una comunicación en todo Estado parte en el Convenio de París o en toda otra parte obligada a aplicar el Artículo 6^{ter} del Convenio de París.

* De acuerdo con el calendario de la OMPI.

5. La presente decisión se entiende sin perjuicio de la aplicación del apartado a) del párrafo 3 del Artículo 6ter *in fine*.

Punto 7 del orden del día: Diseños industriales

*Resumen de las respuestas a los cuestionarios (Partes I y II) sobre la legislación y la práctica en materia de diseños industriales (SCT/18/7 y SCT/18/8 Rev.)
Legislación y práctica en materia de diseños industriales – Análisis de los cuestionarios de la OMPI y algunas conclusiones*

311. Los debates se basaron en los documentos WIPO/Strad/INF/2 y SCT/19/6.
312. La Secretaría presentó los documentos, informó de que se preparará una nueva versión del documento WIPO/Strad/INF/2, e invitó a los Miembros del SCT a rellenar los cuestionarios si todavía no lo habían hecho.
313. Las Delegaciones de El Salvador, el Japón y España declararon que los documentos son muy importantes como base para la futura labor a realizar. La Delegación de España añadió que dichos documentos son especialmente útiles en orden a armonizar las legislaciones y facilitar la convergencia en el ámbito de los diseños industriales.
314. En respuesta a la solicitud de la Delegación de Nigeria relativa a la disponibilidad de las partes I y II del Cuestionario sobre la legislación y la práctica en materia de diseños industriales, el Presidente dijo que esos cuestionarios se pondrían a disposición si se solicita, y animó a las delegaciones a rellenarlos si todavía no lo habían hecho.
315. La Delegación del Pakistán, tras señalar que los documentos son una buena base para el debate, sugirió que la Secretaría intentase reunir de nuevo los puntos de vista de los Miembros del SCT que todavía no han respondido a los cuestionarios.
316. El Representante de la APAA comentó que los documentos son útiles para los profesionales del diseño, y señaló que el principal interés de esos profesionales en los países asiáticos recae en los sistemas de aplazamiento de la publicación y los diseños secretos, respectivamente disponibles en la Unión Europea y el Japón, así como la cuestión del período de gracia internacional.
317. La Delegación de Noruega, tras recordar que fue una de las delegaciones a favor de emprender una labor más detallada en el campo de los diseños, señaló que le complace ver que las diferencias de los miembros del SCT en ciertos ámbitos no son tan importantes como se pensaba. Después de manifestar que los documentos constituyen una base sólida para llegar a una convergencia en el campo de los diseños industriales, la Delegación declaró que está a favor de que el SCT plantee la viabilidad de un tratado en ese ámbito para el futuro. A este respecto, la Delegación mostró sus deseos de que el SCT siga trabajando en esos ámbitos para llegar a un estado de convergencia apropiado para los usuarios. La Delegación explicó además que el aplazamiento de la publicación en Noruega está directamente relacionado con la estructura del formulario de solicitud. En el formulario, el solicitante debe indicar explícitamente que no desea beneficiarse del aplazamiento de la publicación. En ausencia de dicha indicación, el aplazamiento de seis meses se aplica automáticamente.

318. La Delegación de El Salvador dijo que los diseños pueden ser una herramienta muy útil para las PYMEs, y solicitó la ayuda de la Oficina Internacional para informar a las PYMEs de su país sobre ese tipo de propiedad industrial.

319. Con referencia al párrafo 50 del documento SCT/19/6, la Delegación de Alemania señaló que su país no se encuentra entre las jurisdicciones que exigen una certificación de la firma en caso de renuncia. A este aspecto, señaló que Alemania había respondido afirmativamente a la cuestión correspondiente de la parte II del cuestionario, en la medida en que se hace referencia a “renunciar” como ejemplo en el que se exige la presentación de la firma.

320. La Delegación de la Federación de Rusia declaró que los documentos son una buena base de debate, y expresó el deseo de que el SCT siga trabajando para preparar un nuevo tratado en el campo de los diseños industriales. La Delegación explicó que el procedimiento de examen de los diseños industriales es muy largo en la Federación de Rusia y que, como resultado, la publicación de los diseños industriales se retrasa, en la práctica, alrededor de 12 meses. La Delegación mostró además su interés en conocer las experiencias de otros países con respecto a los modelos de diseño.

321. El Representante de la FICPI, respaldado por la Representante de la ECTA, dijo que las mayores dificultades para los usuarios recaen en los diferentes requisitos relativos a las representaciones de los diseños industriales, sobre todo en cuanto a las vistas y líneas punteadas. Otro ámbito de divergencia es la materia que puede protegerse como diseño industrial, a pesar de que existe un cierto nivel de convergencia para aceptar unos estándares mínimos. Esas diferencias implican mayores costos a los usuarios y tienen un efecto negativo para la PYMEs.

322. La Delegación de Arabia Saudita mostró su interés acerca de que el SCT aborde el tema de las prioridades múltiples en el ámbito del diseño industrial.

323. La Delegación del Sudán dijo que sería interesante tener más información sobre las experiencias del resto de delegaciones, especialmente con respecto a la superposición entre el diseño industrial y otros derechos.

324. La Delegación de Jamaica señaló que sería interesante conocer las experiencias de otras delegaciones acerca del requisito de presentar una muestra, a diferencia del caso de las reproducciones.

325. La Delegación de Australia manifestó que está a favor de continuar con el debate sobre el uso de las líneas discontinuas, sobre todo en lo que se refiere a su uso y la interpretación de los diseños que las contienen. También se muestra favorable a obtener más información acerca de los períodos de gracia y, en especial, de los beneficios en el caso de las falsificaciones, como ocurre en la industria de la moda.

326. El Presidente concluyó el debate diciendo que la labor en torno a estos documentos continuará en la siguiente sesión del SCT.

Punto 8 del orden del día: Indicaciones geográficas

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

Punto 9 del orden del día: Resumen del Presidente

328. La Delegación del Brasil dijo que en relación con la sección titulada “Marcas no tradicionales – Posibles ámbitos de convergencia”, es importante destacar que los Miembros del SCT tendrán la libertad de prever el registro o no de marcas no tradicionales. A este respecto, la Delegación sugirió que se añada el siguiente texto antes del párrafo 10 actual: “El Presidente señaló que esta discusión no obliga a los Miembros del SCT a prever el registro de marcas no tradicionales. Cada Miembro podrá decidir si permitirá el registro de marcas no tradicionales, y en qué momento.”

329. La Delegación de Alemania sugirió que se sustituya el término “inmediatamente” por “públicamente” en la última línea del párrafo 33, para mostrar claramente que la propuesta de la Delegación hace referencia a una base de datos de búsqueda para las DCI abierta al público, sin necesidad que el usuario deba registrarse y proporcionar detalles personales.

330. El Comité Permanente adoptó el proyecto de Resumen del Presidente incluido en el documento SCT/19/8 Prov. con las modificaciones propuestas por las Delegaciones del Brasil y Alemania. El Resumen del Presidente (documento SCT/19/8) se recoge en el Anexo I.

Vigésima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT/20)

331. El Presidente señaló a título indicativo que esa sesión se celebraría del 1 al 5 de diciembre de 2008.

Punto 10 del orden del día: Clausura de la sesión

332. El Presidente clausuró la decimonovena sesión del Comité Permanente.

[Siguen los Anexos]

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCT/19/8

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 25 de julio de 2008

S

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

**Decimonovena sesión
Ginebra, 21 a 25 de julio de 2008**

RESUMEN DEL PRESIDENTE

Punto 1 del orden del día: Apertura de la sesión

1. El Sr. Francis Gurry, Director General Adjunto de la OMPI, abrió la sesión y dio la bienvenida a los participantes.
2. El Sr. Ernesto Rubio, Subdirector General, informó acerca de la labor realizada por la Oficina Internacional para preparar la decimonovena sesión del Comité Permanente en relación con cada uno de los temas propuestos para debate.
3. El Sr. Marcus Höpperger (OMPI) hizo las veces de Secretario del Comité Permanente.

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

4. El Sr. Michael Arblaster (Australia) fue elegido Presidente del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) para el año 2008. Los Sres. Louis Chan (Singapur) e Imre Gonda (Hungría) fueron elegidos Vicepresidentes para ese mismo período.

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

5. El SCT aprobó el proyecto de orden del día (documento SCT/19/1 Prov.2) sin modificaciones.

Punto 4 del orden del día: Acreditación de una organización no gubernamental

6. Los debates se basaron en el documento SCT/19/7 (Acreditación de una organización no gubernamental).

7. El SCT aprobó la representación en sus sesiones de la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual.

Punto 5 del orden del día: Aprobación del proyecto de informe de la decimoctava sesión

8. El SCT aprobó el proyecto de informe de la decimoctava sesión (documento SCT/18/10 Prov.2) con las modificaciones solicitadas por las Delegaciones de China y de la Federación de Rusia.

Punto 6 del orden del día: Marcas

La representación y la descripción de marcas no tradicionales -- Posibles ámbitos de convergencia

9. Los debates se basaron en el documento SCT/19/2.

10. El Presidente señaló que esta discusión no impone obligación alguna para los Miembros del SCT de prever el registro de marcas no tradicionales. Cada Miembro podrá decidir si permitirá el registro de marcas no tradicionales, y en qué momento.

11. El Presidente señaló que la labor realizada por el SCT acerca de posibles ámbitos de convergencia en lo que respecta a la representación y descripción de marcas no tradicionales ya ha dado frutos y merece ser continuada a los fines de crear un conjunto de referencias que fomente la coherencia de resultados entre los distintos procedimientos nacionales. En lo que respecta al debate sobre cada uno de los posibles ámbitos de convergencia, y remitiéndose al texto que figura en el documento SCT/19/2, observó lo siguiente:

Posible ámbito de convergencia N° 1 (marcas tridimensionales)

12. El SCT convino en que una representación bastante clara, en la que se muestre una única vista de la marca tridimensional, es suficiente para otorgar una fecha de presentación. No obstante, a los fines del examen, las Oficinas tienen la facultad de exigir vistas adicionales o una descripción de la marca tridimensional. Ahora bien, hay divergencias de puntos de vista en cuanto al número de vistas de la marca tridimensional que deben ser publicadas por las Oficinas.

Posible ámbito de convergencia N° 2 (marcas de color)

13. El SCT suscribió el texto relativo al ámbito de convergencia sobre las marcas de color, a condición de que se sustituyan las palabras: “la representación de ese tipo de marcas consistirá en...” por las palabras “las Oficinas pueden exigir que la representación de ese tipo de marcas consista en...”.

Posible ámbito de convergencia N° 3 (hologramas)

14. El SCT suscribió el texto relativo al ámbito de convergencia sobre hologramas, a condición de que se modifique el texto a los efectos de que las Oficinas tengan la facultad de exigir una descripción de los hologramas en los casos en los que un único dibujo o una serie de dibujos no representen de forma precisa el holograma.

Posible ámbito de convergencia N° 4 (marcas animadas o de multimedia)

15. El SCT suscribió el texto relativo al ámbito de convergencia sobre las marcas animadas o de multimedia, a condición de que se modifique el texto a los efectos de que las Oficinas tengan la facultad de exigir que en la solicitud se incluya una descripción por escrito en la que se explique el movimiento. Además, el Presidente señaló que las Delegaciones que tienen experiencia en el registro de marcas animadas y de multimedia han observado que para captar el carácter de esas marcas, lo mejor es representarlas en movimiento. En la medida en que la presentación pueda realizarse por medios electrónicos, podría presentarse un archivo electrónico junto con la solicitud.

Posible ámbito de convergencia N° 5 (marcas de posición)

16. El SCT suscribió el texto propuesto relativo al ámbito de convergencia sobre las marcas de posición.

Posible ámbito de convergencia N° 6 (marcas gestuales)

17. El término “marca gestual” se utiliza en la industria pero no necesariamente consta en textos legales. Partiendo de esa constatación, el SCT suscribió el texto propuesto relativo al ámbito de convergencia sobre las marcas gestuales.

Posible ámbito de convergencia N° 7 (marcas sonoras)

18. El SCT convino en que en todo ámbito de convergencia sobre marcas sonoras no se diferenciarían los sonidos musicales de los sonidos no musicales. Las Oficinas tendrán la facultad de exigir que la representación de las marcas sonoras consista en una notación musical en un pentagrama o en una descripción del sonido que constituya la marca o en una grabación analógica o digital de dicho sonido o en una combinación de los elementos anteriores. En la medida en que la presentación pueda realizarse por medios electrónicos, podría presentarse un archivo electrónico junto con la solicitud. Ahora bien, en determinadas jurisdicciones sólo se considera adecuada la notación musical en un pentagrama para representar la marca.

Posible ámbito de convergencia N° 8 (marcas olfativas)

19. El SCT no pudo determinar un ámbito de convergencia para la representación de las marcas olfativas. En algunas jurisdicciones se ha aceptado la representación de ese tipo de marcas mediante la descripción, mientras que en otras se considera que no es posible representar adecuadamente de esa manera el carácter distintivo de ese tipo de marcas.

Posible ámbito de convergencia N° 9 (marcas gustativas)

20. El SCT no pudo determinar un ámbito de convergencia para la representación de las marcas gustativas. En algunas jurisdicciones se ha aceptado la representación de ese tipo de marcas mediante la descripción, mientras que en otras se considera que no es posible representar adecuadamente de esa manera el carácter distintivo de ese tipo de marcas.

Posible ámbito de convergencia N° 10 (marcas de textura o táctiles)

21. El SCT no pudo determinar un ámbito de convergencia para la representación de las marcas de textura o táctiles. En algunas jurisdicciones se ha aceptado la representación de ese tipo de marcas mediante la descripción, mientras que en otras se considera que no es posible representar adecuadamente de esa manera el carácter distintivo de ese tipo de marcas.

22. Sobre la publicación de las marcas no tradicionales, el Presidente señaló que con la introducción de nuevas tecnologías y el uso creciente de marcas no tradicionales, cada vez son menos pertinentes las limitaciones del tamaño de las representaciones, y que las Oficinas indican que es más importante su claridad.

23. Al concluir el debate sobre el documento SCT/19/2, el Presidente declaró que se harán constar en el informe de la reunión todas las observaciones formuladas por las Delegaciones en relación con los posibles ámbitos de convergencia. Se solicitó a la Secretaría que elabore un nuevo documento para que sea examinado en la siguiente sesión del SCT, teniendo en cuenta todas las peticiones de modificaciones, y que el texto consista en una introducción general, una descripción de los ámbitos de convergencia con las modificaciones pertinentes y, cuando proceda, notas explicativas.

Procedimientos de oposición en materia de marcas – Posibles ámbitos de convergencia

24. Los debates se basaron en el documento SCT/19/3. Con respecto a cada uno de los posibles ámbitos de convergencia, el Presidente señaló lo siguiente:

Posible ámbito de convergencia N° 1 (Intervención de terceros en los procedimientos de registro de marcas)

25. El SCT manifestó su acuerdo con el ámbito de convergencia N° 1, a condición de que se añada una referencia a terceros interesados y al público en general. Además, se añadirá una nota en la que se aclare que en este ámbito de convergencia no se establece la presunción de quién tiene derecho a participar en los procedimientos mencionados.

26. El SCT observó que la Delegación de México considera que los procedimientos de invalidación que lleva a cabo su oficina de propiedad industrial constituyen un procedimiento de oposición posterior al registro.

Posible ámbito de convergencia N° 2 (Relación entre los procedimientos de oposición y de examen)

27. El SCT manifestó su acuerdo con el ámbito de convergencia N° 2.

Posible ámbito de convergencia N° 3 (Motivos de oposición)

28. El SCT manifestó su acuerdo con el ámbito de convergencia N° 3, a condición de que se introduzca una modificación a los efectos de que en los procedimientos de oposición se permita al menos que las oposiciones se presenten por motivos relacionados con los derechos de marca anteriores en la jurisdicción en cuestión.

Posible ámbito de convergencia N° 4 (Derecho a presentar una oposición)

29. El SCT manifestó su acuerdo con el ámbito de convergencia N° 4, a condición de que se introduzca una modificación a los efectos de que al menos los titulares de derechos de marca anteriores en la jurisdicción en cuestión estén facultados a presentar una oposición.

Posible ámbito de convergencia N° 5 (Plazo de oposición)

30. El SCT manifestó su acuerdo con el ámbito de convergencia N° 5, a condición de que se sustituyan las palabras “sería de más de dos meses” por “sería de dos meses”.

Posible ámbito de convergencia N° 6 (Observaciones)

31. El SCT manifestó su acuerdo con el ámbito de convergencia N° 6, a condición de que se sustituyan las palabras “de ningún modo la obligación de la Oficina de iniciar un procedimiento oficial con la persona que haya formulado la observación” por “obligación alguna para la Oficina”.

Posible ámbito de convergencia N° 7 (Período de reflexión)

32. El SCT manifestó su acuerdo con el ámbito de convergencia N° 7.

Denominaciones comunes internacionales para las sustancias farmacéuticas (DCI)

33. Los debates se basaron en el documento SCT/19/4.

34. El Presidente concluyó el debate diciendo que la Secretaría continuará distribuyendo información sobre la publicación de nuevas listas de propuestas de DCI y de DCI recomendadas mediante circulares en papel y, además, mediante avisos por correo electrónico a todas las Oficinas de miembros del SCT y a los observadores ante el SCT que se hayan suscrito al foro electrónico del SCT. Asimismo, el SCT pidió a la Secretaría que estudie, con la Secretaría de la OMS, las posibilidades existentes para implementar una base de datos sobre DCI, abierta al público y con función de búsqueda.

Artículo 6ter del Convenio de París

35. Los debates se basaron en el documento SCT/19/5.
36. El Presidente concluyó diciendo que el SCT convino en recomendar a la Asamblea de la Unión de París la adopción del proyecto de decisión que figura a continuación:
1. La comunicación recíproca por mediación de la Oficina Internacional, en virtud de los apartados a) y b) del párrafo 3 del Artículo 6ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (“Convenio de París”), de los signos cuya protección se solicite en virtud de los apartados a) y b) del párrafo 1 del Artículo 6ter, se realizará mediante su publicación bianual en una base de datos electrónica en el sitio Web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
 2. Esta publicación periódica aparecerá el último día laborable de marzo y septiembre, respectivamente, a partir de marzo de 2009.²
 3. Los signos publicados serán transmitidos simultáneamente en formato electrónico, almacenados en un soporte físico, a las administraciones encargadas del registro de marcas de los Estados parte en el Convenio de París y de los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que no sean parte en el Convenio de París, que hayan formulado una solicitud expresa a tal efecto.
 4. A los efectos de los párrafos 4 y 6 del Artículo 6ter del Convenio de París, la fecha de la publicación electrónica será considerada como la fecha de recepción de una comunicación en todo Estado parte en el Convenio de París o en toda otra parte obligada a aplicar el Artículo 6ter del Convenio de París.
 5. La presente decisión se entiende sin perjuicio de la aplicación del apartado a) del párrafo 3 del Artículo 6ter *in fine*.

Punto 7 del orden del día: Diseños industriales

Resumen de las respuestas a los cuestionarios (Partes I y II) sobre la legislación y la práctica en materia de diseños industriales (SCT/18/7 y SCT/18/8 Rev.)

Legislación y práctica en materia de diseños industriales – Análisis de los cuestionarios de la OMPI y algunas conclusiones

37. Los debates se basaron en los documentos SCT/19/6 y WIPO/STrad/INF/2.
38. El Presidente concluyó el debate diciendo que la labor en torno a estos documentos continuará en la siguiente sesión del SCT.

² De acuerdo con el calendario de la OMPI.

Punto 8 del orden del día: Indicaciones geográficas

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

Vigésima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT/20)

40. El Presidente señaló a título indicativo que esa sesión se celebraría del 1 al 5 de diciembre 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)

AFGHANISTAN

Said Azim HOSSAINY, Advisor to the Minister for Commerce and Industries,
Director General, Afghanistan Intellectual Property Board, Ministry of Commerce and
Industries, Kabul
<saidazim@hossainy.net>

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

Fleurette COETZEE (Ms.), Senior Manager, Trade Marks, Intellectual Property Division,
Companies and Intellectual Property Registration Office (CIPRO), Department of Trade and
Industry (DTI), Pretoria
<fcoetzee@cipro.gov.za>

Elena ZDRAVKOVA (Mrs.), Acting Registrar, Patents, Designs and Copyright, Companies
and Intellectual Property Registration Office (CIPRO), Department of Trade and
Industry (DTI), Pretoria
<ezdravkova@cipro.gov.za>

Velaphi SKOSANA (Ms.), Acting Deputy Registrar, Trade Marks (Administration),
Companies and Intellectual Property Registration Office (CIPRO), Department of Trade and
Industry (DTI), Pretoria
<vskosana@cipro.gov.za>

Susanna CHUNG (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<chung2@foreign.gov.za>

ALBANIE/ALBANIA

Andrea KUSHTI, Head, Supporting Unit, Albanian Patents and Trademarks Office (ALPTO),
Tirana
<akushti@alpto.gov.al>

ALGÉRIE/ALGERIA

Djamila BELGACEM (Mlle), chef de Département de la réglementation et de l'information, Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), Alger
<dg@inapi.org> <belgacem-dj@hotmail.com>

ALLEMAGNE/GERMANY

Li-Feng SCHROCK, Head of Division, Trade Mark and Unfair Competition, Federal Ministry of Justice, Berlin
<schrock-li@bmj.bund.de>

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>

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Heshim A. ALBEDAH, Head, Industrial Design Department, General Directorate of Industrial Property, Riyadh
<halbedah@kacst.edu.sa>

Ahmad H. AL-BESHRI, Industrial Design Examiner, General Directorate of Industrial Property, Riyadh
<abashri@kacst.edu.sa>

Nawaf N. AL-MUTAIRI, Trade Mark Manager, Ministry of Commerce and Industry. Riyadh
<nnem50@hotmail.com>

ARGENTINE/ARGENTINA

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

AUSTRALIE/AUSTRALIA

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

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

AUTRICHE/AUSTRIA

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

AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN

Mir-Yagub SEYIDOV, Head, Patent Department, State Agency for Standardization, Metrology and Patent, Baku
<mir-seyidov@mail.az>

BANGLADESH

Muhammed Enayet MOWLA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

BÉLARUS/BELARUS

Dzianis NIADZVETSKI, Deputy Head, Department of Law and International Treaties, National Center of Intellectual Property (NCIP), Minsk
<ncip@belgopatent.gin.by>

Zakhar NAUMOV, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

BELGIQUE/BELGIUM

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

BOSNIE-HERZÉGOVINE/BOSNIA AND HERZEGOVINA

Lidija VIGNJEVIĆ (Ms.), Director, Institute for Intellectual Property of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
<sarajevo@lpr.gov.ba> <info@basmp.gov.ba>

BRÉSIL/BRAZIL

Mônica Christina MORGADO (Ms.), Senior Examiner, Trademark Directorate, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Rio de Janeiro
<monica@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>

Cristiano Franco BERBERT, Secretary, Permanent Mission, Geneva
<cristiano.berbert@ties.itu.int>

BULGARIE/BULGARIA

Dobrinka DOBREVA (Mrs.), Director, Examination of Trade Marks and Geographical Indications Directorate, Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia
<ddobрева@bpo.bg>

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.), Acting Chairperson, Trade-marks Opposition Board, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Department of Industry Canada, Gatineau, Québec
<carreau.darlene@ic.gc.ca>

CAP-VERT/CAPE VERDE

Rogério MONTEIRO, technicien supérieur, Direction générale de l'industrie et de l'énergie (DGIE), Praia
<Rogério.Monteiro@gov1.gov.cv> <ravmonteiro@hotmail.com>

CHINE/CHINA

XUE Wen, Deputy Director, Trademark Office, China Trademark Office (CTO), Beijing
<bigwenxue@sina.com>

CONGO

Calixte Auguste BOBOZE, chef du Bureau de la protection des brevets et des signes distinctifs, Antenne nationale de la propriété industrielle (ANPI), Direction générale de l'industrie, Ministère du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Brazzaville
<cboboze@yahoo.fr>

COSTA RICA

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

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

CÔTE D'IVOIRE

Tiemoko MORIKO, conseiller, Mission permanente, Genève
<morikotiemoko@yahoo.fr>

CROATIE/CROATIA

Ana RAČKI MARINKOVIĆ (Mrs.), Assistant Director General, State Intellectual Property Office, Zagreb
<ana.racki-marinkovic@dziv.hr>

CUBA

Alina ESCOBAR DOMINGUEZ (Mrs.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
<comercial3ginebra@missioncuba.ch>

DANEMARK/DENMARK

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

EL SALVADOR

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

Luis Armando SALAZAR CASTELLANOS, Consejero, Misión Permanente ante la OMC,
Ginebra
<lasalazarc@gmail.com>

ÈQUATEUR/ECUADOR

Jamileth Susana VAZQUEZ ZAMBRANO (Srta.), Experta Principal, Signos Distintivos,
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), Quito
<svazquez@iepi.gov.ec>

Luis VAYAS VALDIVIESO, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

ESPAGNE/SPAIN

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

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

María del Carmen FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Sta), Jefe de la Sección Examen Forma y
Publicaciones, Departamento de Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid
<carmen@fernandez.oepm.es>

ESTONIE/ESTONIA

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

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

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>

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

Mite KOSTOV, Deputy Director, Industrial Designs and Geographical Indications, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje
<mitekostov@ippo.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>

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

Oxana NIKITINA (Ms.), State Patent Examiner, Chamber of Patent Disputes, Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow
<nicppe@yandex.ru>

FINLANDE/FINLAND

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

FRANCE

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

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

GHANA

Joseph TAMAKLOE, Principal State Attorney, Registrar-General's Department, Ministry of Justice, Accra
<jtamakloe@yahoo.com>

GRÈCE/GREECE

Konstantinos KONTOS, Director, Economist-Lawyer, General Secretariat of Commerce, General Directorate of Internal Commerce, Directorate of Commercial and Industrial Property, Ministry of Development, Athens
<konkontos@gge.gr>

Eugenia KOUMARI (Ms.), Jurist, General Secretariat of Commerce, General Directorate of Internal Commerce, Directorate of Commercial and Industrial Property, Ministry of Development, Athens
<e-koumari@gge.gr>

HAÏTI/HAITI

Pierre Mary Guy SAINT-AMOUR, conseiller, Mission permanente, Genève

Gladys FLORESTAL (Mlle), premier secrétaire, Mission permanente, Genève

HONGRIE/HUNGARY

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

INDE/INDIA

Shri V. NATARAJAN, Assistant Registrar of Geographical Indications, Office of the Registrar of Geographical Indications, Office of the Controller General of Patents, Designs and Trademarks, Mumbai
<v.natarajan@nic.in>

INDONÉSIE/INDONESIA

Yasmi ADRIANSYAH, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

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

Yazdan NADALIZADEH, Expert, Permanent Mission, Geneva
<yazdan-swiss@yahoo.com>

ITALIE/ITALY

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>

Stefania BENINCASA (Mrs.), Head, Trademark Division, Italian Patent and Trademark
Office, Directorate General of Industrial Production, Ministry of Productive Activities, Rome
<stefania.benincasa@sviluppoeconomico.gov.it>

JAMAÏQUE/JAMAICA

Kai-Saran DAVIS (Ms.), Manager, Jamaica Intellectual Property Office (JIPO), Kingston
<kaisy28@hotmail.com> <kai-saran.davis@jipo.gov.jm>

JAPON/JAPAN

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

Fumiko HAMAMOTO (Ms.), Deputy Director, Design Division, Trademark, Design and
Administrative Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
<hamamoto-fumiko@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>

JORDANIE/JORDAN

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

KENYA

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

LESOTHO

Mamotumi MALIEHE (Miss), Senior Industrial Property Counsel, Registrar General Office, Ministry of Law, Maseru
<mmamotumi@yahoo.com>

Lebohang MOQHALI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<lebohangmoqhali@yahoo.co.uk>

LETTONIE/LATVIA

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

LIBAN/LEBANON

Wissam EL AMIL, Legal Officer, Intellectual Property Protection Office, Ministry of Economy and Trade, Beirut
<wamil@economy.gov.lb>

LITUANIE/LITHUANIA

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

MALAISIE/MALAYSIA

Rohazar Wati ZUALLCOBLEY (Mrs.), Deputy Director General, Industrial Property, Intellectual Property Corporation of Malaysia, Kuala Lumpur
<rohazar@myipo.gov.my>

Aidonna Jan AYUB (Miss), Associate, Ministry of Finances, Kuala Lumpur
<aidonna.ayub@khazanah.com.my>

Affendi Bakhtiar AZWA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

MAROC/MOROCCO

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

MAURITANIE/MAURITANIA

Sidi Aly OULD TEYIB, chef du Service de technologie et de la propriété industrielle, Ministère du commerce et de l'industrie (MCI), Nouakchott
<sateyib@yahoo.fr>

MEXIQUE/MEXICO

Joseph KAHWAGI RAGE, Director Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México
<jkhwagi@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>

Gustavo TORRÉS CISNEROS, Asesor, Misión Permanente, Ginebra
<gtorres@delegamexoi.ch>

Citlalli Uevica VILLANUEVA AMADOR (Srta.), stagiaire, Misión Permanente, Ginebra
<cvillanueva@delegamexoi.ch>

NIGÉRIA/NIGERIA

Edet Effiong OTU, Senior Assistant Registrar, Department of Commercial Law, Federal Ministry of Commerce, Abuja
<eddiebongoman@yahoo.com>

Maigari BUBA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

NORVÈGE/NORWAY

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

Thomas David NICHOLSON, Legal Advisor, Design and Trademark Department, Norwegian Patent Office (NPO), Oslo
<Thomas.nicholson@patentstyret.no>

PANAMA

Luz Celeste RÍOS DE DAVIS (Sra.), Directora General del Registro de la Propiedad Industrial, Ministerio de Comercio e Industria, Panamá
<lavedavis@mici.gob.pa>

PAYS-BAS/NETHERLANDS

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

PHILIPPINES

Jesus Enrique GARCIA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
<hendrik101@yahoo.com>

POLOGNE/POLAND

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

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

PORTUGAL

Maria Joana MARQUES CLETO (Ms.), Advisor, International Relations Department, National Institute of Industrial Property (INPI), Lisbon
<jmcleto@inpi.pt>

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC

Souheila ABBAS (Mrs.), deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève
<abbsoh@hotmail.com>

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

LEE Sang-Young, Deputy Director, Trademark and Design Examination Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon
<dmulee@kipo.go.kr>

MI-SOON Kim, Deputy Director, Trademark and Design Examination Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon
<dmulee@kipo.go.kr>

OH Choong Jin, Judge, Patent Court, Daejeon
<forest@scourt.go.kr>

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

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

Victorica DUCA (Mrs.), Senior Specialist, International Cooperation and European Integration Division, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Kishinev
<viorica.duca@agepi.md>

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC

Santo Froilan RAMIREZ BATHELL, Director, Signos Distintivos, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Santo Domingo
<froira@yahoo.es>

Yumari TORRES (Srta.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra
<yumari.torres@rep-dominicaine.ch>

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Markéta SCHÖNBORNOVÁ (Miss), Trademarks Department, Industrial Property Office, Prague
<mschonbornova@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-Cristina PUSCARAGIU (Miss), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<livia.puscaragiu@romaniaunog.org>

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Edward Stephan SMITH, Training and Policy Manager, Trade Marks Directorate, The Patent
Office, Newport
<edward.smith@ipo.gov.uk>

Mark STUDLEY, International Unit Team Leader, Trade Marks Directorate, The Patent
Office, Newport
<mark.studley@ipo.gov.uk>

SERBIE/SERBIA

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

SINGAPOUR/SINGAPORE

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

SLOVÉNIE/SLOVENIA

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

SOUDAN/SUDAN

Frida Abdalla REHAN, Senior Legal Advisor, Registrar General of Intellectual Property, Commercial Registrar General, Ministry of Justice, Attorney General's Chambers, Khartoum
<faridarz2007@yahoo.com>

Zubaida Faroug ELAGIB, Legal Advisor, Registrar General of Intellectual Property, The Commercial Registrar General, Ministry of Justice, Attorney General's Chambers, Khartoum
<zubaidalaw@yahoo.com>

SRI LANKA

Geethanjali Rupika RANAWAKA (Mrs.), Deputy Director, National Intellectual Property Office, Colombo
<nipos@sltnet.lk>

SUÈDE/SWEDEN

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

Anne GUSTAVSSON (Ms.), Senior Legal Officer, Designs and Trademark Division, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn
<anne.gustavsson@prv.se>

SUISSE/SWITZERLAND

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

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

THAÏLANDE/THAILAND

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

TRINITÉ ET TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

Tene REECE (Ms.), Deputy Controller, Intellectual Property Office, Ministry of Legal Affairs, Port of Spain
<tene.reece@ipo.gov.tt>

TUNISIE/TUNISIA

Lamia KETEB (Mme), chef du Service juridique, chargée des marques, Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), Ministère de l'industrie et de l'énergie, Tunis

TURQUIE/TURKEY

Tülay ISGOR (Mrs.), Trademark Examiner, Turkish Patent Institute, Ankara
<tulay.isgor@tpe.gov.tr>

Salih BEKTAS, Expert, Industrial Design Department, Turkish Patent Institute, Ankara
<salih.bektas@tpe.gov.tr>

UKRAINE

Inna SHATOVA (Mrs.), Head, Department of Administrative Enforcement of Intellectual Property Rights, State Department of Intellectual Property (SDIP), Ministry of Education and Science, Kyiv
<inna-shatova@sdip.gov.ua>

Oksana ZHMURKO (Mrs.), Head, Department of Administrative Enforcement of Intellectual Property Rights, Ukrainian Industrial Property Institute, State Department of the Intellectual Property (SDIP), Ministry of Education and Science, Kyiv
<o.zhmurko@uterpatent.org>

Andrii HRYSHKO First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<a-hryshko@hotmail.com>

URUGUAY

Blanca MUÑOZ GONZALEZ (Sra.), Asesora, Asesoría Técnica, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Montevideo
<bmunoz@dnpi.miem.gub.uy>

Lucia TRUCILLO (Sra.), Ministra, Misión Permanente, Ginebra
<lucia.trucillo@urugi.ch>

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

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

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

* 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
<jt_heliang@yahoo.fr>

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

Pieter VEEZE, Representative, The Hague
<pveeze@boip.int>

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

Janet FUHRER (Ms.), Vice-Chair, AIPLA's Trademark Treaties and International Law Committee, Washington, D.C.
<jfuhrer@ridoutmaybe.com>

Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys Association (APAA)

AOKI Hiromichi, Co-Chairperson, Designs Committee, Tokyo
<aoki-tm@yuasa-hara.co.jp>

Association brésilienne de la propriété intellectuelle (ABPI)/Brazilian Intellectual Property Association (ABPI)

José Antonio FARIA CORREA, Council Member, Rio de Janeiro
<jfariacorrea@dannemann.com.br>

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

Sandrine PETERS (Mrs.), Legal Co-ordinator, Antwerp
<sandrine.peters@ecta.org>
Jean WREDE, Member, Law Committee, Antwerp
<jean.wrede@ecta.org>

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

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

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

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

Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA)

Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle
<bruno.machado@bluewin.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 japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association (JPAA)

KUMON Yasuko (Ms.), Vice-Chairman, Trademark Committee, Tokyo

<tm@kumonpat.jp>

ASHIDA Nozomi, Member, Design Practice Committee, Tokyo

<ashida@miyoshipat.co.jp>

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

TANAKA Hideki, Co-chair, International Activities Committee, Tokyo

<bqx10473@nifty.com>

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)

Robert James WATSON, Member, London

<robert.watson@mewburn.com>

Knowledge Ecology International (KEI)

Thiru BALASUBRAMANIAM, Geneva Representative, Geneva

<thiru@keionline.org>

IV. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:	Michael ARBLASTER (Australie/Australia)
Vice-présidents/Vice-chairs	Louis CHAN (Singapour/Singapore)
	Imre GONDA (Hongrie/Hungary)
Secrétaire/Secretary:	Marcus HÖPPERGER

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

Francis GURRY, vice-directeur général/Deputy Director General

Ernesto RUBIO, sous-directeur général/Assistant Director General

Secteur des marques, des dessins et modèles industriels et des indications
géographiques/Sector of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications:

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

[Fin del Anexo II y del documento]