

OMPI



SCT/5/6 Prov.
ORIGINAL: Inglés
FECHA: 10 de octubre de 2000

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Quinta sesión
Ginebra, 11 a 15 de septiembre de 2000

PROYECTO DE INFORME

Preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (en adelante denominado “el Comité Permanente” o “el SCT”) celebró su quinta sesión en Ginebra, del 11 al 15 de septiembre de 2000.
2. Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial: Alemania, Andorra, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bhután, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Guinea, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Italia, Jamahiriya Árabe Libia, Jamaica, Japón, Kenya, Letonia, Liberia, Lituania, Madagascar, Marruecos, Mauricio, México, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Paraguay, Portugal, Qatar, Reino Unido, República de Corea, República de Moldova, República Dominicana, Rumania, Rwanda, Singapur, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tailandia, Tayikistán, Togo, Trinidad y Tabago, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Uganda y Venezuela (86). También estuvieron representadas las Comunidades Europeas en calidad de miembro del SCT.

3. Las siguientes organizaciones intergubernamentales participaron en la reunión en calidad de observadoras: la Oficina de Marcas del Benelux (BBM), la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).
4. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA), Asociación de Industrias de Marcas (AIM), Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Internacional para el Derecho de la Viña y el Vino (AIDV), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), Asociación Japonesa de Marcas (JTA), Asociación Japonesa de Propiedad Intelectual (JIPA), Asociación Mundial de Pequeñas y Medianas Empresas (WASME), Cámara de Comercio Internacional (CCI), *Confédération Européenne de Producteurs de Spiritueux* (CEPS), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Instituto de Propiedad Intelectual (IIP), Oficina de Marcas del Benelux (BBM) y Unión de Fabricantes para la Protección Internacional de la Propiedad Industrial y Artística (UNIFAB) (17).
5. La lista de participantes figura en el Anexo I del presente informe.
6. Los debates se basaron en los siguientes documentos elaborados por la Oficina Internacional de la OMPI: “Orden del día (documento SCT/5/1), “Protección de las marcas y otros signos distintivos en Internet” (documento SCT/5/2), “Posibles soluciones para conflictos entre marcas e indicaciones geográficas, y entre indicaciones geográficas homónimas” (documento SCT/5/3), y “Texto de la propuesta de recomendación conjunta relativa a las licencias de marcas” (documento SCT/5/4).
7. La Secretaría tomó nota de las intervenciones y las grabó en cintas. En este informe se sintetizan los debates sin por ello dejar constancia de todas las observaciones formuladas.

DEBATE GENERAL

Tema 1 del orden del día: Apertura de la sesión

8. La Presidenta, Sra. Lynne Beresford (Estados Unidos de América), abrió la sesión. El Sr. Shozo Uemura, Director General Adjunto, dio la bienvenida a los participantes. El Sr. Denis Croze (OMPI) actuó de Secretario del Comité Permanente.

Tema 2 del orden del día: Aprobación del orden del día

9. El orden del día (documento SCT/5/1) fue aprobado sin modificaciones.

Tema 3 del orden del día: Aprobación del proyecto de informe de la cuarta sesión

10. La Delegación del Brasil declaró que en su intervención, de la que se daba cuenta en el párrafo 27 del documento SCT/4/6 Prov.1, la referencia a la página 10 debía cambiarse por una referencia a la página 12. La Delegación añadió que, por lo que respecta al párrafo 47 relativo a su intervención, toda mención a “la Oficina de Patentes” debía modificarse sustituyéndola por una mención al “Instituto de la Propiedad Industrial”.

11. La Delegación de España declaró que en los párrafos 35 y 38 del documento SCT/4/6 Prov.1, debía eliminarse la referencia a España por cuanto en su legislación nacional no se exigía que el contrato de licencia o una copia del contrato de licencia se presentara junto con una petición de inscripción.

12. El proyecto de informe de la cuarta sesión del SCT (documento SCT/4/6 Prov.1) fue aprobado con las modificaciones mencionadas más arriba.

Tema 4 del orden del día: Protección de las marcas y otros signos distintivos en Internet (véase documento SCT/5/2)

Observaciones generales

13. A raíz de varias intervenciones y de una propuesta formulada por la Oficina Internacional, el SCT convino en que las disposiciones pasarían a ser disposiciones sobre la “protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial en relación con el uso de signos en Internet” a fin de indicar con claridad que las marcas eran el punto central de dichas disposiciones y de evitar toda confusión con otras actividades de la OMPI en relación con Internet y el comercio electrónico.

14. El representante de una organización observadora pidió que se aclarara si el proyecto de disposiciones abordaba la cuestión de la “ocupación ilegal del ciberespacio” y cómo se relacionaban dichas disposiciones con las leyes contra la ocupación ilegal del ciberespacio que se habían aprobado recientemente en varias legislaciones. A ese respecto, la Oficina Internacional respondió que el uso de signos distintivos como los nombres de dominio entraba en el concepto de “uso de un signo en Internet” y que la “ciberocupación” era sólo uno de los varios casos problemáticos que se abordaban en las disposiciones. Una delegación propuso que se explicara en las notas la relación que guardaba el proyecto de disposiciones con los nombres de dominio así como con otras tantas actividades realizadas por la OMPI o en su marco, propuesta que respaldó la Oficina Internacional.

15. La Delegación del Brasil declaró que era prematuro considerar la posibilidad de adoptar el proyecto de disposiciones en tanto que recomendación conjunta, habida cuenta de que muchos países carecían de la experiencia necesaria en relación con el uso de Internet. La Delegación del Sudán declaró que su país acababa de conectarse a Internet y puso de relieve las dificultades prácticas que podía suponer la aplicación de las disposiciones en su país.

16. El representante de una organización observadora dijo que desde la última reunión del SCT se había avanzado mucho en el proyecto de disposiciones, en particular, por lo que respecta a la coexistencia de derechos, por lo que sería fácil llegar a un consenso. Declaró, además, que para la industria era urgente que se aprobaran esas directrices y dijo que el SCT debía proponer la aprobación del proyecto de disposiciones en tanto que recomendación

conjunta, a más tardar, con ocasión de la serie de reuniones de las Asambleas de la OMPI en el año 2001.

17. El proyecto revisado de disposiciones figura en el Anexo II. En el presente informe se hará referencia a las disposiciones sobre la base de la numeración del documento SCT/5/2, excepto por lo que respecta a las citas textuales de las disposiciones revisadas, que se reenumeran como figuran en el Anexo II.

Preámbulo

18. La Delegación del Brasil se refirió a los conflictos entre las leyes nacionales y el proyecto de disposiciones y propuso que se cambiara la palabra “exige”, que figuraba en la nota 0.01, por las palabras “podría exigir” antes de las palabras “ciertas modificaciones”. La Oficina Internacional dijo que se introduciría dicha modificación.

Artículo 1: Expresiones abreviadas

19. Una delegación se refirió a la declaración que figura en la nota 1.04, a saber, que “los Estados miembros tienen libertad para determinar cuáles son los tipos de derechos de propiedad industrial sobre los signos (distintivos) que reconocen”, y pidió que se aclarara cómo se relacionaba esta declaración con la definición de “propiedad industrial” que figuraba en el Artículo 1.2) del Convenio de París. A ese respecto, la Oficina Internacional dijo que en el Artículo 1.2) del Convenio de París se resumía el ámbito de aplicación de la protección de propiedad industrial sin excluir otros ámbitos de protección, como los derechos relativos a los esquemas de trazado de los circuitos integrados, las variedades vegetales y las indicaciones geográficas. El proyecto de disposiciones adoptaba el mismo enfoque, atribuyendo a los Estados miembros la facultad de decidir lo que deseaban proteger en tanto que “propiedad industrial” además de lo que se mencionaba en el Artículo 1.2) del Convenio de París.

20. Tras una propuesta formulada por la Oficina Internacional, el SCT decidió unir los puntos vii) y viii), eliminando el punto viii) y añadiendo al final del punto vii) las palabras “para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, en su tenor revisado y enmendado”.

21. En respuesta a una pregunta planteada por una delegación por lo que respecta a la relación entre “marca” y “signo” como se define en los puntos ii) y iii), la Oficina Internacional explicó que el concepto de “signo” tal como se definía en el punto iii) se aplicaba a todos los signos distintivos independientemente de que el signo se utilizara para indicar la fuente de los bienes y servicios o que el usuario fuera titular de un derecho de propiedad industrial, como un derecho de marca, sobre ese signo. Por consiguiente, por la palabra “signos” se entendían todas las indicaciones en Internet susceptibles de infringir un derecho de propiedad industrial, como por ejemplo, los nombres de dominio, sin que ello presuponiera un derecho. La definición de “marca” que figuraba en el punto ii) no estaba en conflicto con dicha definición sino que ponía en claro que el término se refería tanto a las marcas de comercio como a las marcas de servicio. La Oficina Internacional declaró que tenía intención de examinar el proyecto antes de la siguiente reunión con miras a decidir si podía eliminarse el término “marca” en varias disposiciones. Una delegación propuso que se adoptara la definición de “marca” que figuraba en el Acuerdo sobre los ADPIC. El representante de una organización observadora propuso que se incluyera en los puntos ii)

y iii) el concepto de derecho perteneciente a un grupo de personas, como las marcas colectivas y las indicaciones geográficas.

22. Una delegación propuso que se especificara en el punto v), que el uso de un signo en Internet sólo tendría pertinencia en virtud de esas disposiciones si tenía lugar en un Estado miembro. La Oficina Internacional convino en que se trataba de uno de los principios básicos de las disposiciones, explicando que la OMPI tenía por norma no incluir principios básicos en las definiciones.

23. Una delegación dejó constancia de su preocupación por lo que respecta a la definición de “uso de un signo en Internet” del punto v) y afirmó que dicha definición podía ser fuente de confusión en relación con el concepto de “uso de un signo en Internet en un Estado miembro” al que se aludía en el Artículo 2. La Oficina Internacional dijo que el punto v) era, en realidad, una definición de Internet, y propuso que se reflexionara acerca de una definición clara de “Internet”. Tras una propuesta formulada por una delegación, el SCT decidió eliminar el punto v) y añadir el siguiente párrafo al preámbulo: “*Reconociendo* que un signo utilizado en Internet es simultánea e inmediatamente accesible, independientemente de su ubicación territorial”, sin descartar la posibilidad de definir “Internet” en el Artículo 1.

24. La disposición revisada figura en el Anexo II.

Artículo 2: Uso de un signo en Internet en un Estado miembro

25. A instancias de dos delegaciones, el SCT convino en sustituir la palabra “define” por la palabra “describe”. Se decidió también sustituir la palabra “determinar” por las palabras “las presentes disposiciones” y eliminar las palabras restantes habida cuenta de que estipulaban únicamente lo que se establecía más específicamente en los Artículo 4 y 7.

26. Tres delegaciones subrayaron que la disposición no restringía estrictamente la noción de “uso de un signo en Internet en un Estado miembro” al uso que tenía un efecto comercial en ese Estado y que daba cabida a los usos que no tenían efectos comerciales. Eso podía ir en detrimento de las disposiciones que utilizaban la expresión “uso de un signo en Internet en un Estado miembro” como expresión abreviada del uso que había tenido un efecto comercial en dicho Estado miembro. A raíz de una propuesta formulada por el representante de una organización observadora, el SCT decidió reformular la disposición para que dijera lo siguiente:

“El uso de un signo en Internet constituirá uso del signo en un Estado miembro a los efectos de las presentes disposiciones, únicamente si el uso tiene un efecto comercial en ese Estado miembro, según lo descrito en el Artículo 3.”

27. Una delegación propuso que se incluyera el contenido de los Artículos 4 y 7 en el Artículo 2 a fin de crear una disposición que abordara de forma exhaustiva el uso de un signo en Internet. A ese respecto, la Oficina Internacional subrayó que una disposición de esas características sería muy densa y que se facilitaría la comprensión de los lectores si las disposiciones empezaban estableciendo el principio general en el Artículo 2 y luego abordaban su aplicación en situaciones específicas, como las que se mencionaban en los Artículos 4 y 7.

28. La disposición revisada figura en el Anexo II.

Artículo 3: Factores de determinación del efecto comercial en un Estado miembro

29. En respuesta a una pregunta planteada por una delegación, la Presidenta explicó que incumbía a la autoridad competente decidir los factores pertinentes en función de cada caso. Ahora bien, la autoridad competente debía tener en cuenta cada factor que se considerara pertinente. Tras una propuesta formulada por una delegación, el SCT decidió sustituir las palabras “, incluidas las siguientes, pero sin limitarse a ellas:” por la siguiente frase: “Esas circunstancias incluyen las siguientes aunque no se limitan a ellas:” a fin de que la autoridad competente no se sintiera obligada a expresar su opinión acerca de cada factor enumerado en el párrafo 1), sea cual fuere su pertinencia.

Párrafo 1)a)

30. No se formularon comentarios sobre esta disposición.

Párrafo 1)b)

31. En respuesta a las intervenciones de una serie de delegaciones en relación con el punto ii), la Oficina Internacional explicó la diferencia entre los conceptos de “advertencia” que figura en el Artículo 3.1)b)ii) y en el Artículo 10. A ese respecto, dijo que en el Artículo 10 se abordaba una situación específica en la que el usuario del signo no sólo era titular de un derecho sobre ese signo sino que ya tenía conocimiento de uno o más derechos en conflicto. En ese caso, si el usuario no sólo excluía la entrega a determinados países sino que se atenía a la declaración y evitaba además cualquier confusión con el derecho conflictivo, no incurriría en responsabilidad por la infracción del derecho conflictivo. Por otro lado, en el Artículo 3.1)b)ii), sólo se reconocía que las declaraciones en las que se excluyera la entrega a determinados países podrían ser un factor que indujera a evitar la producción de un efecto comercial en un país determinado sin ir en detrimento alguno de las conclusiones de la autoridad competente. Dos delegaciones y el representante de una organización observadora respaldaron explícitamente el mantenimiento del Artículo 3.1)b)ii). Tras la propuesta formulada por el representante de una organización observadora, se convino en añadir al final del punto ii) las palabras “,y si el usuario ha suscrito los objetivos de la declaración”

32. Dos delegaciones señalaron las dificultades prácticas que podían plantearse si los usuarios se veían obligados a proporcionar la indicación en los idiomas de todos los países con los que no desearan establecer relaciones comerciales; en la mayoría de los casos, el usuario ni siquiera tenía conocimiento de los países en los que existían derechos conflictivos y, por consiguiente, y a título de medida de precaución, tendrían que formular advertencias en un número totalmente irrazonable de idiomas. Esas delegaciones afirmaron que debía atribuirse a las autoridades competentes de los Estados miembros la facultad de determinar la eficacia de una advertencia en virtud del Artículo 3.1)b)ii) por lo que respecta al idioma utilizado en un caso individual, sin obstaculizar su decisión con ninguna referencia a los idiomas estipulados en el punto ii). Por consiguiente, el SCT decidió eliminar las palabras “en el idioma o los idiomas utilizados en ese sitio Web y en el idioma o los idiomas utilizados en el Estado o los Estados miembros para los que se formula la advertencia,”.

Párrafo 1)c)

33. No se formularon comentarios sobre esta disposición.

Párrafo 1)d)

34. A raíz de una propuesta formulada por una delegación, el SCT decidió aclarar el punto i) añadiendo las palabras “de Internet” después de la palabra “usuarios”.

35. El SCT convino también en añadir las palabras “, o está dirigido a los clientes de ese Estado miembro” al final del punto ii), tal como había propuesto una delegación, habida cuenta de que era posible dirigirse a los clientes de un país utilizando un número de teléfono en un país vecino en el que se hablara el mismo idioma o un idioma similar.

36. Por lo que respecta al punto v), el representante de una organización observadora dijo que el número de visitas a un sitio Web determinado podía ser pertinente cuando se hubieran realizado un gran número de visitas. A ese respecto, propuso que en la nota 3.14 se sustituyeran las palabras “no será” por las palabras “puede no ser” a fin de que la frase en las que figuraban dichas palabras dijera lo siguiente: “es de mencionar que el mero hecho de que el sitio Web hubiese sido visitado por los usuarios de Internet que se encuentren en un Estado miembro determinado puede no ser suficiente para concluir que el uso de un signo en ese sitio Web hubiese producido un efecto comercial en ese Estado miembro.”

Párrafo 1.e)

37. No se formularon comentarios sobre esta disposición.

Párrafo 1.f)

38. Como consecuencia de la intervención de una delegación, que declaró que el apartado f) repetía innecesariamente lo que ya se expresaba en la parte introductoria del párrafo 1) y en el párrafo 2), el SCT decidió suprimir este párrafo y la nota correspondiente.

Párrafo 2)

39. No se formularon comentarios sobre esta disposición.

40. El texto revisado del Artículo 3 figura en el Anexo II.

Artículo 4: Consideración del uso de un signo en Internet en un Estado miembro para determinar la adquisición y el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos en dicho Estado miembro

41. La Oficina Internacional explicó que esta disposición exigía a los Estados miembros abordar el uso de un signo en Internet que tuviera un efecto comercial en un Estado miembro de la misma forma que el uso del signo en ese Estado miembro fuera del entorno de Internet.

Observó que las palabras “independientemente de cualquier otro requisito exigido en virtud de la legislación aplicable” podrían dar lugar a una interpretación errónea. Dos delegaciones propusieron que se suprimieran esas palabras. Otra delegación propuso utilizar un título más corto.

42. Otra delegación señaló que las disposiciones no exigían explícitamente a los Estados miembros tomar en cuenta “nuevas formas de uso” a la hora de determinar si se habían respetado los criterios pertinentes para la adquisición o mantenimiento de un derecho de propiedad industrial en virtud de la legislación aplicable, mientras que el Artículo 6 contenía dicha obligación en relación con la infracción de los derechos. El Presidente declaró que las “nuevas formas” de uso, tales como las metaetiquetas, frecuentemente eran invisibles y por consiguiente, la mayoría de las legislaciones no las considerarían válidas a los fines de la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad industrial. Dos delegaciones se opusieron a la inclusión de una disposición que tuviera que ver concretamente con “nuevas formas de uso” y declararon que la expresión “uso de un signo” del Artículo 4 ya incluiría esas “nuevas formas”. La Oficina Internacional señaló que, con todo, podría ser necesario contar con una disposición específica a fin de evitar argumentaciones en contrario resultantes del Artículo 6, en el sentido de que las “nuevas formas de uso” sólo tendrían que tomarse en cuenta para determinar la infracción en virtud de la legislación aplicable y no para decidir si se habían satisfechos los criterios para la adquisición o mantenimiento de un derecho de propiedad industrial. Después de que una delegación hubo expresado su preocupación ante la posibilidad de que una disposición de esa índole pudiera exigir que los Estados miembros tomaran en cuenta incluso formas de uso “encubiertas”, tales como el uso de metaetiquetas, el SCT estuvo de acuerdo en que la determinación final de si se podría tener en cuenta una “nueva forma de uso” determinada incumbía a la legislación aplicable.

43. Después de un breve debate, el SCT decidió volver a redactar el Artículo 4 en la forma siguiente, con sujeción a una revisión por parte de la Oficina Internacional a fin de lograr una mayor claridad y exactitud en la redacción:

“Artículo 4

Uso de un signo en Internet y adquisición y mantenimiento de los derechos

1) El uso de un signo en Internet en un Estado miembro se tomará en consideración para determinar si se han respetado los criterios relativos al uso establecidos por la legislación aplicable del Estado miembro para adquirir o mantener derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos.

2) Se tomarán en consideración en virtud del párrafo 1) las formas de uso que hayan posibilitado los avances tecnológicos, si contribuyen a cumplir con los requisitos establecidos por la legislación aplicable del Estado miembro para la adquisición o mantenimiento de los derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos.”

Artículo 5: Responsabilidad por infracción en virtud de la legislación aplicable

44. En respuesta a una pregunta del representante de una organización observadora, la Oficina Internacional explicó que la responsabilidad de proveedores de servicios en línea no se abordaba específicamente en el proyecto de disposiciones sino que era una cuestión que incumbía a la legislación aplicable en los distintos Estados miembros.

45. Dos delegaciones declararon que la “responsabilidad” a que se hacía alusión en el Artículo 5 debía distinguirse de la “infracción” mencionada en los Artículos 6 y 7. Puesto que la responsabilidad era la consecuencia lógica de la infracción, esas delegaciones propusieron que se desplazara el Artículo 5 detrás de los Artículos 6 y 7. Esta intervención fue apoyada por otras delegaciones y por el representante de una organización observadora, quienes también propusieron desplazar el Artículo 7 para que figurase antes del Artículo 6 y refundir los Artículos 5 y 8.

46. Una delegación propuso que, en el texto, se explicara que la disposición se refería únicamente a la responsabilidad en un Estado miembro determinado. La delegación también propuso que se incluyera una referencia a la competencia desleal. El SCT decidió insertar las palabras “en un Estado miembro” después de la palabra “responsabilidad” y las palabras “en ese Estado miembro” al final de la disposición. Asimismo pidió a la Oficina Internacional que estudiase en qué forma podría abordarse la responsabilidad por actos de competencia desleal en el contexto de la próxima redacción de esa disposición.

47. Después de un breve debate, el SCT decidió dar a la Parte IV el nuevo título de “Infracción y responsabilidad” y crear una nueva Parte V con el título “Coexistencia de derechos” que incluyera los Artículos 9 a 11, con la consiguiente reenumeración de la actual Parte V “Medidas correctivas” como Parte VI. Asimismo se decidió refundir los Artículos 6 y 7. Por consiguiente, el Artículo 5 se volvió a enumerar como nuevo Artículo 6 (véase el Anexo II).

Artículo 6: Nuevas formas de uso que la tecnología haya posibilitado

48. En respuesta a una pregunta planteada por una delegación, el Presidente explicó que en el Artículo 6 no se exigía de los Estados miembros la promulgación de leyes específicas relacionadas con “nuevas formas de uso” en Internet, sino que incumbía a la legislación aplicable en cada uno de ellos encontrar las respuestas adecuadas a las nuevas tecnologías. La Oficina Internacional dijo que la disposición tenía por objeto evitar que las autoridades competentes se negaran a considerar ciertas formas de uso como infracciones por el simple hecho de ser nuevas. Otra delegación apoyó la disposición y declaró que ésta obligaba a los Estados miembros a estar atentos a la aparición de formas de uso incipientes y eventualmente engañosas, y a prever una protección en el marco de sus legislaciones nacionales.

Párrafo 1)

49. El SCT decidió desplazar el contenido de este párrafo a un nuevo párrafo 2) del Artículo 7 para asegurar su compatibilidad con el Artículo 4, estructurado en la misma forma. Por esta misma razón, se decidió volver a redactar la disposición según los términos del nuevo párrafo 2) del Artículo 4 (véase el Artículo 5.2) del Anexo II).

Párrafo 2)

50. Como consecuencia de la propuesta formulada por dos delegaciones, el SCT decidió suprimir esta disposición y desplazar su contenido a las Notas.

Artículo 7: Consideración del uso de un signo en Internet en un Estado miembro como infracción de los derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos protegidos en dicho Estado miembro

51. Tres delegaciones declararon que las disposiciones tendrían que estar estrechamente vinculadas al Artículo 2, bien mediante una referencia directa, bien mediante la expresión “uso de un signo en Internet en un Estado miembro” definida en el Artículo 2. El representante de una organización observadora apoyó esa declaración. Otras delegaciones propusieron que se redactara la disposición sobre la base de la nueva redacción del Artículo 4.1).

52. Una delegación propuso que se incluyera una referencia a la competencia desleal en el título de la disposición a fin de reflejar más claramente su contenido.

53. Después de un breve debate, el SCT decidió añadir un nuevo párrafo como párrafo 2) y volver a redactar la disposición en la forma siguiente, con sujeción a una revisión por parte de la Oficina Internacional para mayor claridad y exactitud de la redacción:

“Artículo 5

Uso de un signo en Internet, infracción de derechos y actos de competencia desleal

1) El uso de un signo en Internet se tomará en consideración para determinar si se han infringido los derechos de propiedad industrial en virtud de la legislación aplicable de un Estado miembro o si el uso supone un acto de competencia desleal en virtud de la legislación de ese Estado miembro, únicamente si ese uso constituye uso del signo en Internet en ese Estado miembro en virtud de las presentes disposiciones.

2) Se tomarán en consideración en virtud del párrafo 1) las formas de uso que los progresos tecnológicos hayan posibilitado, si contribuyen a cumplir con los requisitos establecidos por la legislación aplicable del Estado miembro en relación con el derecho de propiedad industrial en cuestión.”

54. Como consecuencia de los cambios efectuados en la ordenación de los Artículos 5 a 8, el Artículo 7 se volvió a enumerar como Artículo 5.1) (véase el Artículo 5.1) del Anexo II).

Artículo 8: Excepciones y limitaciones

55. Una delegación declaró que esta disposición era pertinente para todas las disposiciones del proyecto y propuso que se la incluyera en el Preámbulo. Esta propuesta no recibió apoyo ninguno.

56. Una delegación expresó preocupación ante la posibilidad de que la disposición se entendiera en el sentido de exigir a los Estados miembros que prevean excepciones y limitaciones específicas al uso de signos en Internet. Con el fin de clarificar que la disposición simplemente tenía por objeto poner el uso en Internet en un Estado miembro en pie de igualdad con el uso fuera del entorno de Internet, el SCT decidió insertar la palabra “existentes” antes de las palabras “en virtud de la legislación aplicable” y modificar el título para que diga “Excepciones y limitaciones en virtud de la legislación aplicable”.

57. Como consecuencia de la decisión de refundir los anteriores Artículos 6 y 7, el Artículo 8 se volvió a numerar como Artículo 7 (véase el Anexo II).

Artículo 9: Uso simultáneo de signos

58. Como consecuencia de las intervenciones de una delegación y de un representante de una organización observadora, quienes expresaron dudas en cuanto a si el título “Uso simultáneo de signos” reflejaba adecuadamente el contenido de la disposición, el SCT decidió sustituir ese título por “Uso amparado en un derecho de propiedad industrial”

59. Después de que algunas delegaciones y el representante de una organización observadora hubieron expresado preocupación ante el uso de la palabra “excepción” en los títulos de párrafos, el SCT decidió sustituir los títulos de los párrafos 1) y 2) por los siguientes: “*Uso anterior a la notificación*” para el párrafo 1) y “*Uso posterior a la notificación*” para el párrafo 2).

Párrafo 1)

60. Una delegación propuso ampliar el punto i) para incluir a licenciarios y otros usuarios legítimos. Otra delegación y el representante de una organización observadora apoyaron esta sugerencia. Después de un breve debate, se decidió incluir las palabras “o utiliza el signo con el consentimiento del titular” en todas las disposiciones donde aparecieran las palabras “es titular...”.

61. En respuesta a la pregunta planteada por el representante de una organización observadora de si los solicitantes estaban amparados por el punto i), el Presidente respondió que tal era el caso únicamente si se consideraba a los solicitantes titulares del derecho en virtud de la legislación aplicable.

62. Punto iii). Como consecuencia de una sugerencia hecha por una delegación, el SCT decidió poner las palabras “establecer su identidad y” entre corchetes con miras a su eventual supresión en la próxima sesión del SCT.

Párrafo 2)

63. Una delegación preguntó si el usuario de un signo en Internet podía ser considerado responsable del uso del mismo con anterioridad a la notificación. La Oficina Internacional respondió que el usuario no sería responsable del uso ilícito anterior a la notificación, a condición de que cumpliera los requisitos establecidos en el párrafo 1). Seguiría estando exento de responsabilidad, incluso con posterioridad a la notificación “si rápidamente toma medidas”, como se dice en el párrafo 2).

64. En respuesta a otra pregunta de dicha delegación, la Oficina Internacional confirmó que la advertencia que figuraba en el Artículo 10 era únicamente una medida destinada a evitar un conflicto resultante del Artículo 9, y que las partes en un conflicto podían convenir en otras medidas que resultasen eficaces para prevenir un efecto comercial y evitar la confusión con el titular del derecho conflictivo.

65. Dos delegaciones pusieron en entredicho la necesidad de adoptar las medidas para evitar la confusión previstas en el punto ii), afirmando que resultaba difícil imaginar la confusión en casos en los que no existiese efecto comercial, y que sería demasiado exagerado exigir dos conjuntos de medidas en casos en los que bastaba con suprimir el efecto comercial. Las delegaciones propusieron que se suprimiese el punto ii). Otras delegaciones se opusieron a ello, alegando que los puntos i) y ii) pretendían describir los objetivos de las medidas y que una medida, como la advertencia descrita en el Artículo 10, podría realizar los dos objetivos mencionados en el Artículo 9.2). El SCT decidió aclarar en las Notas que el párrafo 2) no requería necesariamente la adopción de dos medidas distintas.

66. Una Delegación propuso remplazar el término “rápidamente” por un plazo concreto como, por ejemplo, un mes. Esta propuesta no recibió apoyo alguno.

67. Por sugerencia de la Oficina Internacional, y tras cierto debate, el SCT decidió reformular el párrafo 2) de la siguiente manera:

2) [Uso posterior a la notificación] Si el usuario al que se hace referencia en el párrafo 1) ha recibido una notificación de que su uso infringe un derecho de propiedad industrial sobre una marca u otro signo protegido en virtud de la ley de otro Estado miembro (“derecho conflictivo”), no será considerado responsable si indica al titular del derecho conflictivo que es también titular de un derecho de propiedad industrial, o que utiliza el signo con el consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial sobre el signo en otro Estado miembro, proporciona información pertinente sobre ese derecho, y toma rápidamente medidas eficaces para:

- i) evitar un efecto comercial en ese Estado miembro sin recargar innecesariamente su actividad comercial, y
- ii) evitar confusión con el titular del derecho conflictivo.

Párrafo 3)

68. Una delegación observó que la disposición no especificaba el idioma de la notificación y propuso que requiriese que la notificación se redactase en el idioma o idiomas utilizados en el sitio Web. La delegación explicó que, a primera vista, esto podría parecer oneroso para los titulares de derechos conflictivos, pero que se justificaba teniendo cuenta que, en virtud del párrafo 2), el usuario del signo tendría que tomar medidas con rapidez y, por consiguiente, haber comprendido la notificación. Esta propuesta recibió el apoyo de otra delegación y del representante de una organización observadora. Una delegación señaló que un signo no tenía necesariamente que utilizarse en un sitio Web para considerarse infractor, sino que también podía aparecer en un contexto diferente, como en el encabezamiento de un mensaje por correo electrónico. Tras estas intervenciones, el SCT decidió añadir, tras los términos “por escrito” la siguiente frase: “, en el idioma o idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet,”. Asimismo, la Oficina Internacional indicó que intentaría encontrar términos más generales para remplazar los términos “sitio Web” en las disposiciones.

69. Una delegación propuso que se incluyese un punto exigiendo que el usuario del signo hubiera efectivamente recibido la notificación. La Oficina Internacional afirmó que los requisitos relativos a la notificación estaban interrelacionados y que aún no habían sido armonizados. Si bien algunos países exigían el acuse de recibo para que la notificación fuese

efectiva, otros la consideraban efectiva desde el momento de su envío. Por consiguiente, la Oficina Internacional sugirió que esta cuestión fuese discrecional para la legislación aplicable en virtud de la cual se determinaba la responsabilidad. El SCT aprobó esta propuesta.

70. Como consecuencia de una sugerencia formulada por el representante de una organización observadora, el SCT decidió añadir los términos “o Estados” tras la palabra “Estado” en el punto iii), y añadir la palabra “conflictivo” detrás de la palabra “derecho”.

71. Una delegación expresó su preocupación ante la imprecisión del punto iv) y propuso que se exigiese que el titular del derecho conflictivo especificase los productos y servicios amparados por su derecho. A esta propuesta se opuso el representante de una organización observadora, quien señaló que el derecho conflictivo podría ser asimismo el nombre de una marca u otro derecho que no se aplicase a productos o servicios concretos. Tras cierto debate, se decidió volver a redactar el punto iv) de la siguiente manera: “los pormenores pertinentes de esa protección, de modo que el usuario pueda determinar la existencia, la naturaleza y el alcance del derecho; y”.

72. Como consecuencia de la decisión de refundir los Artículos 6 y 7, el Artículo 9 pasó a ser Artículo 8 (véase el Anexo II). El SCT decidió asimismo añadir los términos “de propiedad industrial” después de la palabra “derecho” en las disposiciones, cuando resultase apropiado.

Artículo 10: Advertencia

73. Dos delegaciones propusieron vincular el Artículo 10 al Artículo 9.2). Otra delegación sostuvo que también era necesario referirse a los requisitos establecidos en el Artículo 9.1) a fin de evitar dar la impresión de que los usuarios de mala fe podrían valerse de la advertencia para evadir la responsabilidad. Tras cierto debate, se decidió aludir a ambos párrafos incluyendo los términos “en virtud del Artículo 8.2)” tras la palabra “advertencia” y “al que se hace referencia en el Artículo 8.1)” tras la palabra “usuario”.

74. Una delegación propuso que en el texto del Artículo 10 se especificase que una simple declaración no liberaría a los usuarios de signos en Internet de la responsabilidad derivada de la infracción, y que se esperaba que tomasen medidas. La Oficina Internacional afirmó que los puntos iii) y iv) determinaban lo que debía hacer el usuario para conformarse a su intención declarada. Para aclarar esto, sugirió que se insertasen las palabras “de hecho” tras la palabra “rechace” en el punto iv). Otra delegación propuso mejorar la redacción de la disposición invirtiendo el orden de los apartados a) y b) y redactando claramente los puntos iii) y iv) como condiciones. El SCT aceptó ambas propuestas.

75. Una delegación propuso que se añadiese, en un nuevo apartado c), una referencia a “portales”, como figura en el Artículo 13. A esto se opuso otra delegación que señaló que el Artículo 13 se ocupaba de las medidas correctivas que podría imponer un tribunal, mientras que el Artículo 10 describía las medidas que el usuario de un signo en Internet podía tomar por iniciativa propia en la etapa anterior al juicio, a fin de evitar la responsabilidad; no obstante, la creación de portales en los sitios Web debía hacerse con el consentimiento de todas las partes, lo que podría no conseguirse en la etapa anterior al juicio.

Apartado a)

76. Puesto que un signo podía utilizarse no solamente en un sitio Web sino también en otros contextos como en el encabezamiento de un mensaje por correo electrónico, se decidió suprimir el punto i), en el entendimiento de que la advertencia debería utilizarse “junto con el uso del signo” tal como establece la parte introductoria del apartado a). En respuesta a la pregunta formulada por una delegación, la Oficina Internacional afirmó que el SCT aún no había decidido dónde debía situarse exactamente la advertencia, si bastaba con proporcionar un enlace a una página Web en la que figurase la declaración, o si la declaración debía aparecer cada vez que se utilizase el signo en cuestión. En su redacción actual, la disposición dejaría esta decisión a discreción de las autoridades competentes de los Estados miembros.

77. Una delegación sostuvo que el punto ii) suponía una carga desmesurada para los usuarios de Internet al exigir que la advertencia estuviese redactada no sólo en el idioma o idiomas del sitio Web, sino asimismo en el idioma o idiomas de todos los países a los que estuviera destinada la advertencia. Otras tres delegaciones apoyaron esta observación y afirmaron que si se hubiera producido un efecto comercial al utilizar un idioma en particular junto con el signo, la advertencia resultaría eficaz si estuviese redactada en el mismo idioma. Como resultado, se decidió suprimir en la segunda parte de la frase, los términos “y en el idioma o idiomas utilizados en el Estado miembro o Estados miembros a los que está destinada la advertencia,”.

78. Una delegación expresó su preocupación por la utilización de la palabra “dirección” en el punto iii), observando que esta palabra podría englobar asimismo direcciones de correo electrónico que no servirían como indicación territorial. Como consecuencia, se decidió hacer referencia a la domiciliación de los clientes en lugar de a la “dirección”, como se hizo en el punto iv), pero utilizando el término “domiciliado”.

79. Una delegación y el representante de una organización observadora señalaron que los clientes podrían no indicar correctamente su situación territorial, en particular, cuando toda la relación comercial se llevase a cabo en Internet, como en el caso de la entrega de productos digitales. La Oficina Internacional afirmó que, si los pagos se realizaban por tarjeta de crédito, las empresas exigían en la mayoría de los casos una dirección para la facturación. En los demás casos, habría que decidir si se situaba el riesgo de la conducta fraudulenta en el usuario del signo o en el titular del derecho conflictivo. Se señaló asimismo que las medidas para evitar el conflicto no deberían resultar excesivamente onerosas para la actividad comercial del usuario del signo.

Apartado b)

80. No se formularon comentarios sobre esta disposición.

81. Como resultado de los debates sobre el Artículo 10.a) y b), el SCT decidió volver a redactar el Artículo de la manera siguiente, a reserva de que la Oficina Internacional volviera a redactarlo para mayor claridad:

“Los Estados miembros aceptarán, entre otras cosas, la inclusión de una advertencia en virtud del apartado 8.2), por el usuario al que se hace referencia en el Artículo 8.1), como una medida para evitar un efecto comercial en un Estado miembro, y evitar confusión con el titular de un derecho conflictivo, a condición de que esa

advertencia incluya una declaración clara y sin ambigüedades, conjuntamente con el uso del signo, redactada en el idioma o idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet, a los efectos de que el usuario:

- i) no tiene relación alguna con el titular del derecho conflictivo, y
- ii) no tiene intención de hacer entrega de los productos o prestar los servicios ofrecidos a los clientes domiciliados en un Estado miembro determinado o en determinados Estados miembros,

a condición de que el usuario investigue, antes de la entrega de los productos o la prestación de los servicios, si los clientes están domiciliados en ese Estado o en uno de esos Estados miembros, y rechace de hecho la entrega de los productos o la prestación de los servicios a los clientes que han indicado que están domiciliados en ese Estado miembro o en uno de esos Estados miembros.”

82. Como consecuencia de la decisión de refundir los Artículos 6 y 7, el Artículo 10 volvió a ser numerado como Artículo 9 (véase el Anexo II).

Nota 10.05 punto i)

83. En el punto i) de la Nota 10.05 del documento SCT/5/2 se preguntaba si el usuario de un signo en Internet podría estar exento de la responsabilidad derivada de la infracción de un derecho conflictivo determinado, mediante la utilización de una advertencia, tal como se indicaba en el Artículo 10, independientemente de cualquier notificación por parte del titular de dicho derecho conflictivo. Dos delegaciones y el representante de una organización observadora apoyaron esta posibilidad, mientras que cuatro delegaciones pusieron objeciones y afirmaron que el Artículo 10 debería vincularse claramente a la situación prevista en el Artículo 9.2). Dichas delegaciones señalaron asimismo que no era necesario ampliar el Artículo 10 debido a que una persona que satisficiera todos los requisitos establecidos en el Artículo 10 seguramente no produciría un efecto comercial en un país determinado y, por consiguiente, no se consideraría que había infringido derechos protegidos en dicho país. Se convino en aclarar este punto en las Notas.

Nota 10.05 punto ii)

84. En el punto ii) de la Nota 10.05 del documento SCT/5/2 se preguntaba si existía la posibilidad de evitar la responsabilidad derivada de la infracción de un derecho conflictivo mediante el uso de una advertencia, independientemente de si el usuario poseía un derecho de propiedad industrial sobre el signo que utilizaba, en la medida en que lo utilizase de buena fe. Esta posibilidad fue apoyada por 10 delegaciones que afirmaron que, desde el punto de vista del derecho conflictivo, no tenía importancia que el usuario fuese titular de un derecho sobre el signo en otro país debido a que el derecho no estaba reconocido en dicho país. Por consiguiente, la línea divisoria no debía trazarse entre quienes poseían un derecho de propiedad industrial sobre el signo utilizado y quienes no lo poseían, sino entre los usuarios de buena o de mala fe. Se señaló asimismo que los usuarios de buena fe podrían tener otras razones legítimas para utilizar el signo. Por ejemplo, un derecho, como en el caso de un nombre personal, que no se considerase un derecho de propiedad industrial en su país de origen, o cuyo uso estuviese amparado por una excepción (reconocida en virtud del

Artículo 8) en el país de origen, o que utilizase un signo considerado genérico en su país de origen. Una delegación dijo que el Artículo 4, que permitía a los usuarios adquirir derechos por medio del uso, podría resultar mucho más difícil de aplicar si los usuarios se expusiesen a la responsabilidad derivada de la infracción de derechos conflictivos en otros países. Otra delegación afirmó que los titulares de derechos conflictivos gozarían efectivamente de una posición más fuerte en Internet que en el mundo real si los usuarios que utilizasen un signo de buena fe no pudiesen evitar la responsabilidad por medio de los instrumentos descritos en los Artículos 9.2) y 10.

85. Seis delegaciones se opusieron a la ampliación afirmando que los Artículos 9.2) y 10 abordaban la cuestión de la coexistencia de derechos, a saber, la cuestión del modo en que los titulares de derechos en distintos países podrían utilizar sus derechos en Internet sin incurrir en responsabilidad mutua. Por esta razón, los Artículos 9.2) y 10 acordaban un privilegio a los titulares de derechos de propiedad industrial. El hecho de permitir que los usuarios de buena fe se amparasen en los Artículos 9.2) y 10 destruiría la estructura del proyecto de disposiciones. Los lugares apropiados para tratar la utilización de la buena fe eran los Artículos 3 y 13: si una persona satisfacía todos los requisitos establecidos en los Artículos 9.2) y 10, seguramente no produciría un efecto comercial en un país determinado en virtud de los Artículos 2 y 3 y, por consiguiente, no podría considerársele responsable de la infracción de un derecho conflictivo en ese país en virtud del Artículo 7. No obstante, si un usuario de buena fe infringiese un derecho conflictivo, los tribunales no impondrían, en virtud del Artículo 14, una medida correctiva que prohibiese el uso futuro del signo en Internet, pero limitarían su uso en virtud del Artículo 13 que podría incluir una advertencia. El representante de una organización observadora observó que la cuestión se reducía a determinar quién abonaría los costos de la acción por infracción.

86. La Oficina Internacional afirmó que nada impediría a un Estado miembro ampliar la excepción en virtud de los Artículos 9 y 10 a los usuarios de buena fe. Dos representantes de organizaciones observadoras sugirieron que se aclarase este punto incluyendo una disposición donde figurase “puede”. Esta propuesta fue apoyada por cuatro delegaciones que afirmaron que dicha disposición brindaría la oportunidad de tomar en consideración todos los intereses legítimos. A esta sugerencia se opusieron seis delegaciones que pusieron en entredicho la necesidad de una disposición no vinculante y propusieron incluir una aclaración en las Notas.

87. Tras cierto debate, el SCT pidió a la Oficina Internacional que ampliase las Notas a fin de facilitar el debate, y que incluyese, entre corchetes, el siguiente nuevo párrafo 4) en el Artículo 8:

“[4) un Estado miembro puede aplicar lo dispuesto en los párrafos 1) a 3), así como en el Artículo 9, *mutatis mutandis*, cuando el usuario del signo no sea titular de un derecho de propiedad industrial sobre ese signo en ningún Estado miembro.]”

88. Se convino asimismo en que la Oficina Internacional elaboraría una segunda alternativa, entre corchetes, que se debatiría en la sexta sesión del SCT.

Artículo 11: Mala fe

Párrafo 1)

89. El SCT decidió incluir las palabras “de propiedad industrial” después del término “derecho”.

Párrafo 2)

90. Una delegación propuso que se indicase claramente quién era la persona que usó el signo en el momento en cuestión señalado en el punto i), y se añadiese otro factor que abarcase los casos en los que una persona adquiriría el derecho sobre un signo con el fin de poner más obstáculos al registro adelantándose al uso que del signo pueden hacer terceras partes. Esta propuesta no fue aceptada por el SCT.

91. Una delegación señaló que resultaba casi imposible demostrar el conocimiento previo en los procedimientos judiciales. Propuso que se añadiese una indicación según la cual tener “alguna razón para conocer” podía bastar, sin por ello permitir que dicha indicación se interpretara de tal modo que incluyera unas disposiciones amplias de notificación en virtud de determinadas leyes nacionales. A propuesta de otra delegación, el SCT decidió añadir las palabras “, o no podía razonablemente ignorar su existencia,” después de las palabras “conocimiento de la existencia del otro derecho”, con sujeción a una nueva redacción para dar mayor claridad.

92. Como consecuencia de la decisión de refundir los anteriores Artículos 6 y 7, el Artículo 11 se volvió a numerar como Artículo 10 (véase el Anexo II).

Artículo 12: Medidas correctivas proporcionales al uso en un Estado miembro.

93. Una delegación señaló que las medidas correctivas debían ser proporcionales al efecto comercial causado en un Estado miembro y que el título parecía poco claro al respecto. En consecuencia, el SCT decidió sustituir las palabras “uso en un Estado miembro” por las palabras “efecto comercial”.

Párrafo 1)

94. No se formularon comentarios sobre esta disposición.

Párrafo 2)

95. El representante de una organización observadora mostró su preocupación con respecto al hecho de que el párrafo 2) podía inducir a un juez a tomar en consideración factores al margen del efecto comercial de un uso infractor y, en consecuencia, a adoptar medidas correctivas más amplias que las que justificaba el efecto comercial. Afirmó que el párrafo 2) parecía distanciarse del principio general según el cual las medidas correctivas deberían ser únicamente proporcionales al efecto comercial y propuso que se suprimiera. Esta propuesta recibió el apoyo de una delegación y del representante de otra delegación observadora. Una

delegación afirmó que, puesto que el Artículo 12 no se limitaba únicamente a la coexistencia de derechos, también habían de tomarse en cuenta en esta disposición los intereses legítimos. Tras debatir la cuestión, el SCT decidió suprimir la segunda frase del párrafo 2) e incluir su contenido en las notas, y eliminar las palabras “[d]e ser posible en virtud de la legislación aplicable”, por considerarlas innecesarias.

Párrafo 3)

96. Varias delegaciones mostraron su preocupación por el hecho de que esa disposición se pudiese interpretar en el sentido de atribuir al demandado la facultad de adoptar una medida correctiva distinta en su propio nombre tras la decisión de la autoridad competente, y propusieron que se expresara con mayor claridad que la disposición se aplicaba únicamente a las propuestas presentadas por el usuario, y que la decisión final, al término de los procedimientos relativos a la infracción, dependía totalmente de la autoridad competente. Se convino en que la disposición era una simple aplicación del principio según el cual los demandados debían gozar del derecho a ser oídos. Tras debatir la cuestión, el SCT decidió suprimir las palabras “igualmente” y “alternativa”, añadir las palabras “para que la autoridad competente pueda considerarla” al final del párrafo 2), y reflejar con mayor claridad las circunstancias particulares en las notas.

97. Tras la intervención de una delegación, el SCT decidió sustituir el término “demandado” por “usuario del signo”.

98. Como consecuencia de la decisión de refundir los anteriores Artículos 6 y 7, el Artículo 12 se volvió a enumerar como Artículo 11. Como consecuencia de la creación de una nueva Parte V (Coexistencia de derechos), la Parte V (Medidas correctivas) fue reenumerada como Parte VI (véase el Anexo II).

Artículo 13: Limitaciones del uso de un signo en Internet

Párrafo 1)

99. No se formularon comentarios sobre esta disposición.

Párrafo 2)

100. El SCT decidió armonizar la redacción del párrafo 2.a) y b) con la nueva redacción del Artículo 10.2), y mantener el subpárrafo c). La Delegación de Finlandia objetó que la supresión de las palabras “y en el idioma o los idiomas utilizados en el Estado miembro o los Estados miembros para los que se formula la advertencia”. La Delegación explicó que el Artículo 13 se diferenciaba del Artículo 10 en que, con arreglo a la antigua disposición, la autoridad competente, y no el propio usuario, había de decidir el idioma de la advertencia. La Delegación hizo referencia a la legislación nacional por la que se regulaba el uso de idiomas por parte de las autoridades oficiales y declaró que dicha legislación podría estar en conflicto con una restricción en virtud del Artículo 13.2). En consecuencia, y aceptando la propuesta de la Oficina Internacional, el SCT decidió sustituir las palabras “y en el idioma o los idiomas utilizados en el Estado miembro o los Estados miembros para los que se formula la

advertencia” por las palabras “, así como en cualquier otro idioma indicado por la autoridad competente”.

101. Una delegación propuso que se aclarara la relación entre el Artículo 10 y el Artículo 13 en las notas. Mientras que el Artículo 10 trataba de las medidas que un usuario, que también fuese titular de un derecho sobre el signo, podría adoptar por sí mismo de buena fe con el fin de evitar la responsabilidad civil, el Artículo 13 se refería a todos los casos en los que un tribunal había considerado la existencia de infracción y aclaraba la aplicación del principio de proporcionalidad.

102. A raíz de una propuesta de la Oficina Internacional, el SCT decidió suprimir las palabras “que proporcionen enlaces a todos los titulares de derechos conflictivos” del subpárrafo c), sobre la base de que un tribunal podía fallar únicamente en relación con las partes del proceso y no con respecto a los titulares de derechos que se habían quedado al margen del proceso.

103. Como consecuencia de la decisión de refundir los anteriores Artículos 6 y 7, el Artículo 13 se volvió a numerar como Artículo 12 (véase Anexo II).

Artículo 14: Prohibición del uso de un signo en Internet

104. Tras la intervención de una delegación, el SCT decidió suprimir la palabra “demostrable” del subpárrafo i) por considerarla innecesaria.

105. Dos delegaciones declararon que las prohibiciones del uso de un signo en Internet serían siempre contrarias al principio de proporcionalidad y que deberían estar totalmente prohibidas. La Oficina Internacional respondió afirmando que la prohibición del uso podía ser la única medida correctiva fiable en determinados casos, en particular en los casos de “mala fe”. El representante de una organización observadora propuso que se aclarara el contenido de la disposición repitiendo, en un nuevo párrafo, que debían evitarse las prohibiciones del uso de un signo en Internet antes de centrarse en el caso en el que dichas prohibiciones estaban totalmente prohibidas.

106. Dos delegaciones y el representante de una organización observadora propusieron la supresión de las palabras “de propiedad industrial” después del término “derecho” con el fin de que se pudiera aplicar también a los casos en los que los demandados fuesen titulares de otros tipos de derechos de uso de un signo, como los nombres de persona, y que, por lo tanto, no pudiesen invocar las medidas expuestas en los Artículos 9.2) y 10. Explicaron que era necesaria la existencia de una excepción más amplia a las medidas correctivas de gran alcance de prohibición del uso en virtud del Artículo 14, y no únicamente la excepción con respecto a la responsabilidad civil que se concedía con arreglo a los Artículos 9 y 10, y que se limitaba a los titulares de derechos de propiedad industrial. Otra delegación propuso que se protegiese a todo titular de un “interés legítimo” de las prohibiciones del uso. Esta propuesta recibió el apoyo de otra delegación, que declaró que el uso de un término que formaba parte del dominio público de un país no debía ser causa de que su usuario se viese expuesto a un mandato judicial general. El representante de una organización observadora advirtió del peligro existente en incluir el concepto nuevo y algo vago de “interés legítimo” en las disposiciones y señaló que los casos referidos se podían tratar haciendo uso del principio general de proporcionalidad y del nuevo párrafo 1); una estricta excepción en cuanto a la responsabilidad civil debía estar limitada a los casos perfectamente definidos.

107. Tras una propuesta formulada por la Oficina Internacional, el SCT decidió suprimir las palabras “tal como se define en el Artículo 11” ya que, si bien el Artículo 11 era aplicable a todas las disposiciones, las palabras “se define” podían interpretarse de forma demasiado restrictiva.

108. En respuesta a una pregunta planteada por una delegación, a saber, a quién incumbía decidir la existencia de mala fe, la Oficina Internacional explicó que la autoridad competente que decidiese cuáles eran las medidas correctivas para un caso determinado tendría que decidir si el usuario había actuado de mala fe. Ahora bien, la autoridad competente debía tomar su decisión de acuerdo con las normas del Derecho internacional privado de su país. Eso significaba que tenía que aplicar la legislación del país en el que se hubiese adquirido el derecho del demandado para decidir si ese derecho se había adquirido de mala fe. No obstante, con el fin de decidir si el signo había sido usado de mala fe, la autoridad competente podría basarse en la legislación del país en el que se protegiese el derecho conflictivo. Se decidió incluir en las Notas una explicación de las normas pertinentes de Derecho internacional privado.

109. Tras debatir la cuestión, el SCT decidió redactar de nuevo el Artículo 14 como sigue:

“1) Cuando el uso de un signo en Internet en un Estado miembro infrinja un derecho de propiedad industrial sobre una marca u otro signo protegido en virtud de la legislación de ese Estado miembro, la autoridad competente del Estado miembro debe evitar, en la medida de lo posible, que se imponga una medida correctiva que prohíba el uso futuro del signo en Internet.

2) En ningún caso la autoridad competente impondrá una medida correctiva que prohíba el uso futuro del signo en Internet, si:

i) el usuario es el titular de un derecho sobre el signo en virtud de la legislación de otro Estado miembro, o está utilizando el signo con el consentimiento del titular de un derecho sobre ese signo; y

ii) el derecho no ha sido adquirido, ni el signo ha sido utilizado, de mala fe.”

110. Como consecuencia de la decisión de refundir los anteriores Artículos 6 y 7, el Artículo 14 se volvió a numerar como Artículo 13 (véase Anexo II).

Conclusión

111. El SCT decidió que la Oficina Internacional perfeccionaría el texto del proyecto de disposiciones para la sexta sesión. De aprobarse en dicha sesión, el SCT estudiaría la posibilidad de presentar las disposiciones ante las Asambleas de la OMPI, en septiembre de 2001, para su adopción como recomendación conjunta.

Punto 5 del orden del día: Posibles soluciones para conflictos entre marcas e indicaciones geográficas, y entre indicaciones geográficas homónimas (véase el documento SCT/5/3)

Denominaciones comunes internacionales para las sustancias farmacéuticas

112. El representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo referencia al estudio realizado por la OMPI entre sus Estados miembros a instancias del SCT, que había puesto en evidencia un gran interés por parte de las autoridades competentes para que el registro de marcas recibiese información actualizada, en formato electrónico, sobre las denominaciones comunes internacionales para las sustancias farmacéuticas (DCI). Informó al Comité de que la OMS estaba ofreciendo actualmente un servicio de red externa que permitía el acceso a la base de datos de DCI creada por la OMS. Se podía acceder a la base de datos de forma gratuita a través de la siguiente dirección: <http://mednet.who.int>.

Punto 5 del orden del día: Posibles soluciones para conflictos entre marcas e indicaciones geográficas, y entre indicaciones geográficas homónimas (véase el documento SCT/5/3)

113. La Delegación de la Comunidad Europea, haciendo uso de la palabra en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, expresó dudas acerca de la adecuación de debatir, en el marco del SCT, cuestiones relativas a la protección de indicaciones geográficas. Si bien el estudio presentado en el documento SCT/5/3 era interesante, el representante afirmó que se opondría a realizar una tarea que llevase a la adopción de una recomendación en el ámbito tratado en el estudio. La razón principal era que la Comunidad Europea y sus Estados miembros estaban preparando la legislación relativa a la protección de indicaciones geográficas en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC. Puesto que el Acuerdo sobre los ADPIC se había aprobado hacía tan sólo seis años, aún era relativamente nuevo y, en varios Estados miembros de la OMC, el proceso de adoptar la legislación pertinente de conformidad con las normas estipuladas en el Acuerdo no había finalizado. El planteamiento de cuestiones jurídicas relativas al Acuerdo sobre los ADPIC en un momento en que su puesta en práctica no había finalizado completamente podría ser causa de confusión entre los Estados miembros de la OMC que aún tenían que adoptar la legislación pertinente al respecto. Sin duda, la labor del SCT en el ámbito de las indicaciones geográficas podía ser constructivo, pero debía llevarse a cabo en una fase ulterior.

114. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que consideraba que las indicaciones geográficas eran un tema de trabajo apropiado para el SCT. Estimó que era el momento oportuno para abordar ese tema en el SCT, ya que el Comité era un importante grupo de expertos en propiedad intelectual. La Delegación recordó que el Preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC reconocía expresamente que los derechos de propiedad intelectual eran derechos privados. La orientación que podría ofrecer un órgano de expertos en propiedad intelectual sería sin duda muy útil para la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC por parte de los Estados miembros de la OMC. La Delegación pensaba que, por esta razón, el SCT debería participar en el debate sobre las indicaciones geográficas.

115. La Delegación de Chile dijo que las indicaciones geográficas eran un tema importante. Sin embargo, añadió que se necesitaba un estudio más detallado antes de que el SCT pudiera debatir normas relativas a esa área. Con ese fin, la Delegación solicitó que se ampliase el documento SCT/5/3 a fin de cubrir otros temas como, por ejemplo, el análisis de la protección de las marcas y de las indicaciones geográficas desde una perspectiva histórica, el grado de aceptación del concepto de indicación geográfica, los diferentes enfoques conceptuales

existentes relativos al reconocimiento de las indicaciones geográficas, o la cuestión de qué grado de reconocimiento se podría exigir para solucionar un conflicto entre una marca y una indicación geográfica siguiendo el principio de prioridad o el principio de coexistencia. La Delegación afirmó que los conceptos actuales del derecho de marcas no eran aplicables universalmente a las indicaciones geográficas. La Delegación terminó su intervención diciendo que se precisaba un análisis más detallado de las excepciones a la protección de las indicaciones geográficas en el Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegación opinaba que era prematuro entrar a discutir en detalle normas y principios si no se disponía de más información relativa a los temas mencionados.

116. La Delegación de Kenya dijo que la protección de las indicaciones geográficas era un asunto de preocupación para el Gobierno de su país, e informó al SCT de que se había presentado al Parlamento el proyecto de ley sobre indicaciones geográficas del 2000 que se elaboró con la asistencia de la OMPI.

117. La Delegación de Suiza pensaba que el debate continuado relativo a las indicaciones geográficas debería tener lugar en el marco del SCT. Por esa razón, ese tema debería permanecer en el orden del día del SCT.

118. El Representante de la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV) recordó el interés que tenía su Organización en el tema que se estaba discutiendo. Ese interés se ponía de manifiesto en varias resoluciones de la OIV relativas a las indicaciones geográficas. El Representante de la OIV dijo que el SCT era el foro apropiado para debatir el tema de las indicaciones geográficas, y añadió que se podrían definir directrices para estudiar más detenidamente. Refiriéndose al acuerdo de cooperación entre la OIV y la OMPI, reiteró la disposición de su Organización a aportar su conocimiento técnico en cualquier trabajo que en el futuro emprendiera el SCT en relación con ese tema.

119. El Representante de la *Confédération Européenne de Producteurs de Spiritueux* (CEPS) dijo que ese trabajo futuro se debería basar en los principios existentes. En particular, opinaba que los conceptos relativos a las marcas se deberían mantener separados de los conceptos que se aplican a las indicaciones geográficas, y apeló a la precaución para evitar que se inicie una evolución de la normativa establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC.

120. La Delegación de la República Islámica del Irán dijo que, en su opinión, el SCT era el foro pertinente para debatir acerca de las indicaciones geográficas y que era el momento oportuno para mantener ese debate.

121. La Presidenta declaró que parecía haber numerosas posibilidades para debatir la protección de las indicaciones geográficas en el marco del SCT. Una posibilidad sería ampliar el documento de trabajo presentado en la quinta sesión del SCT e incluir temas adicionales para su estudio durante la sexta sesión. Otra opción podría ser estudiar las posibles maneras de armonizar los sistemas nacionales actuales de protección de las indicaciones geográficas y determinar los requisitos máximos, tal como ya existían en el contexto de las marcas de conformidad con el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT). Una tercera posibilidad sería elaborar un documento marco que ayudase a los titulares de derechos sobre indicaciones geográficas de un sistema a obtener protección eficaz en otros sistemas.

122. El Representante de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) dijo que su Organización apoyaba plenamente todos los esfuerzos del SCT para establecer normas que condujeran a una mayor transparencia en los diferentes sistemas de protección de las indicaciones geográficas. Esas normas deberían ayudar también a superar los problemas existentes a la hora de establecer derechos sobre las indicaciones geográficas en sistemas diferentes.

123. El Representante de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) expresó su apoyo a la idea de armonizar las normas relativas a la protección de las indicaciones geográficas. Sin embargo, dijo que la labor del SCT debería ser complementaria de la del Consejo de los ADPIC y que se debería evitar cualquier duplicación de esfuerzos.

124. La Delegación de Australia dijo que el SCT debería evitar interferir en el trabajo actual del Consejo de los ADPIC, pero que podría apoyar una ampliación del documento SCT/5/3.

125. La Delegación del Canadá declaró que la labor relativa a las indicaciones geográficas se enmarcaba en el mandato del SCT, y que los miembros del SCT podrían sacar provecho del debate que tenía lugar en ese foro. Por lo tanto, apoyaba la continuación de la labor del SCT en relación con las indicaciones geográficas.

126. La Delegación de la Argentina dijo que se podría acordar una ampliación del documento de trabajo para cubrir áreas ya esbozadas por otras delegaciones.

127. La Delegación de las Comunidades Europeas dijo que era contraria a la ampliación del debate de los temas contenidos en el documento SCT/5/3, pero que no se oponía a que se ampliase el documento con un estudio más detallado de los aspectos históricos de las indicaciones geográficas y de su naturaleza jurídica específica. Sin embargo, ese trabajo no debería interferir con el Artículo 23.4) del Acuerdo sobre los ADPIC.

128. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que no veía ninguna incompatibilidad entre el trabajo del SCT relativo a las indicaciones geográficas y los Artículos 23.4) y 24.2) del Acuerdo sobre los ADPIC. En concreto, la Delegación pensaba que sería muy útil clarificar algunas cuestiones, como, por ejemplo, el carácter específico de las indicaciones geográficas, y hacer frente a la falta de transparencia que, a su entender, prevalecía en algunos sistemas nacionales de protección. El SCT parecía ser el foro más apropiado para abordar esa labor e introducir el tema en el trabajo del Consejo de los ADPIC desde una perspectiva de la propiedad intelectual.

129. La Delegación de México recordó que la OMPI era la Organización especializada en propiedad intelectual y que por esa razón tenía competencia para tratar asuntos relacionados con la protección de las indicaciones geográficas.

130. La Presidenta concluyó que el Comité había convenido que, en aras de una mayor comprensión de las cuestiones jurídicas relacionadas con la protección de las indicaciones geográficas, la Oficina Internacional ampliaría el contenido del documento SCT/5/3 para ser debatido en la sexta sesión del SCT. En dicho suplemento se abordarían las siguientes cuestiones: antecedentes históricos de la protección de las indicaciones geográficas; precisión del carácter de los derechos de las indicaciones geográficas; descripción de los distintos sistemas existentes para la protección de las indicaciones geográficas, e

investigación de los problemas que se plantean a la hora de obtener una protección eficaz de las indicaciones geográficas en otros países.

Tema 6 del orden del día: Texto de la propuesta de Recomendación Conjunta relativa a las licencias de marcas (véase el documento SCT/5/4)

131. La Presidenta recordó al SCT que las disposiciones relativas a las licencias de marcas, que se adoptaron en la cuarta sesión del SCT, se presentarían para su adopción como Recomendación Conjunta a la Asamblea de la Unión de París y a la Asamblea General de la OMPI, en septiembre de 2000, de acuerdo con la decisión adoptada por el SCT en dicha sesión. La Presidenta dijo que, aunque en esta fase no sería posible realizar ningún cambio en las disposiciones adoptadas, el SCT tenía la oportunidad de precisar ciertos aspectos o de formular preguntas a la Oficina Internacional sobre las disposiciones antes de su adopción por las Asambleas de la OMPI.

132. La Delegación de las Comunidades Europeas anunció que, aunque no estaba totalmente satisfecha con el Artículo 3, retiraba su reserva relativa a ese Artículo.

133. La Delegación de la Federación de Rusia declaró que el texto en ruso presentado a las Asambleas (documento A/35/10) requería diversas modificaciones, y pidió a la Oficina Internacional que lo tuviera en cuenta. La Delegación dijo que entregaría a la Secretaría una versión corregida del texto en ruso.

Tema 7 del orden del día: Labor futura

134. El SCT acordó provisionalmente que su sexta sesión se celebraría en marzo de 2001, en Ginebra, y que duraría cinco días.

135. El SCT estuvo de acuerdo en que el orden del día de la sexta sesión constara de los siguientes temas sustantivos:

- proyectos de disposiciones sobre la protección de las marcas y de otros derechos de propiedad industrial en relación con el uso de signos en Internet;
- indicaciones geográficas.

136. Con respecto a las posibles cuestiones que deberían abordarse previo examen de los temas antes mencionados, la Delegación de Australia propuso que el SCT examinase también la naturaleza de los derechos que se derivan de los nombres de dominio, así como los precedentes jurídicos de las decisiones adoptadas en virtud de la Política Uniforme de solución de controversias.

137. La Oficina Internacional enumeró cuatro proyectos que podrían ser tratados por el SCT. Primero, la posible revisión del Tratado sobre el Derecho de Marcas para abordar, por lo menos, la creación de una Asamblea, la introducción de disposiciones sobre la presentación electrónica, y la incorporación de la Recomendación Conjunta relativa a las licencias de marcas. A reserva de la aprobación de los Estados miembros, se podría prever para el próximo bienio, posiblemente en 2003, la celebración de una Conferencia Diplomática sobre la revisión del TLT. Segundo, el SCT podría estudiar la posibilidad de ampliar el alcance del

TLT para incluir la armonización sustantiva del derecho de marcas. Tercero, el SCT podría tratar la armonización sustantiva y de procedimiento del derecho de dibujos y modelos industriales aprovechando el impulso del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales. Cuarto, el SCT podría estudiar la utilidad de crear un principio de marcas notoriamente conocidas a escala internacional o mundial.

138. La Delegación de Australia declaró que la revisión del TLT, tomando como base las enmiendas propuestas por la Oficina Internacional, parecía ser el tema más importante y al que se debería dar prioridad. Por lo que respecta a la armonización sustantiva del derecho de marcas, dijo que sería muy ambicioso prever que ese trabajo pudiera estar terminado para la Conferencia Diplomática del próximo bienio y que la Oficina Internacional debería en primer lugar determinar los temas a tratar, si fuera posible para la próxima reunión del SCT.

139. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que se debería dar prioridad a la revisión del TLT.

140. El SCT acordó que la Oficina Internacional prepararía un documento relativo al trabajo futuro tomando como base las propuestas realizadas anteriormente y que lo presentaría durante la sexta sesión.

Tema 8 del orden del día: Resumen de la Presidenta

141. El SCT aprobó el resumen de la Presidenta (documento SCT/5/5), que incluye muchas de las enmiendas propuestas.

Tema 9 del orden del día: Clausura de la sesión

142. El Sr. Shozo Uemura, Director General Adjunto, informó al SCT de que la OMPI tenía previsto organizar en enero de 2001 un Foro sobre derecho internacional privado y propiedad intelectual.

143. La Presidenta clausuró la quinta sesión del Comité Permanente.

[Sigue el Anexo]

ANNEXE I/ANNEX I

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)

ALGÉRIE/ALGERIA

Nabila KADRI (Mlle), directrice des marques, dessins, modèles industriels et appellations d'origine, Institut national algérien de la propriété industrielle, Alger
<marque@inapi.org>

ALLEMAGNE/GERMANY

Helga KOBER-DEHM (Ms.), Trademark Examiner, German Patent and Trademark Office, Munich

Stefan GÖHRE, Judge, Federal Ministry of Justice, Berlin
<goehre-st@bmj.bund.de>

ANDORRE/ANDORRA

Eusebi NOMEN, Advisor to the Head of Government for Intellectual Property, Andorra
<nomen@mail.cinet.es>

ANGOLA

Jacinto Pedro UCUAHAMBA, chef du département des marques, Institut angolais de la propriété industrielle (IAPI), Luanda
<iapidg@ebonet.net>

ARABIE-SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Saleh SHOAIIB, attaché commercial, Mission permanente, Genève
<sslhfs@yahoo.com>

ARGENTINE/ARGENTINA

Marta GABRIELONI (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
<mission.argentina@ties.itu.int>

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Ross WILSON, Registrar of Trade Marks, IP Australia, Woden ACT
<rwilson@ipaustralia.gov.au>

Michael ARBLASTER, Deputy Registrar of Trade Marks, IP Australia, Woden ACT
<marblaster@ipaustralia.gov.au>

AUTRICHE/AUSTRIA

Petra ASPERGER (Mrs.), Legal Member, Trademark Department, Austrian Patent Office,
Vienna
<petra.asperger@patent.bmwa.gv.at>

AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN

Abbas AFANDIYEV, Head, State Register Department, State Committee for Science and
Engineering, Department of Patents and Licenses, Baku
<azpat@azeri.com>

BELGIQUE/BELGIUM

Monique PETIT (Mme), conseillère adjointe, Office de la propriété industrielle, Ministère des
affaires économiques, Bruxelles
<monique.petit@mineco.fgov.be>

BHOUTAN/BHUTAN

Kinley WANGCHUK, Deputy Director, Industrial Property Registry, Ministry of Trade and
Industry, Thimphu
<kinchuk@druknet.net.bt>

BRÉSIL/BRAZIL

Ana Regina MARTA RÊGA (Ms.), Trademark Analyst and Assistant to the Directorate,
Brazilian Industrial Property Office, Rio de Janeiro
<anarmr@inpi.gov.br>

Francisco PESSANHA CANNABRAVA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<francisco.cannabrava@ties.itu.int>

BULGARIE/BULGARIA

Chtiriana VALTCHANOVA (Mme), juriste, Office des brevets de la République de Bulgarie,
Sofia
<cvaltchanova@bpo.bg>

CANADA

Anik MORROW (Ms.), Policy Analyst, Intellectual Property Policy Directorate, Ontario
<anik.morrow@ic.gc.ca>

Sven BLAKE, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<sven.blake@dfait-maeci.gc.ca>

CHILI/CHILE

Sergio ESCUDERO, Representante Permanente alterno ante la OMC, Ginebra
<sergio.escudero@ties.itu.int>

CHINE/CHINA

Gang ZHAO, Deputy Head, Legal Affairs Division, Trademark Office, State Administration
for Industry and Commerce, Beijing
<saic_zhaogang@hotmail.com>

COLOMBIE/COLOMBIA

Amparo OVIEDO-ARBELAEZ (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra

CONGO

Justin BIABAROH-IBORO, ministre-conseiller, Mission permanente, Genève
<mission.congo-brazza@deckpoint.ch>

Delphine BIKOUTA (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève
<mission.congo-brazza@deckpoint.ch>

COSTA RICA

Esteban PENROD, Ministre conseiller, Mission permanente, Genève
<epenrod@hotmail.com>

CROATIE/CROATIA

Željko TOPIĆ, Assistant Director, State Intellectual Property Office, Zagreb
<zeljko.topic@patent.tel.hr>

Željko MRŠIĆ, Head of Department, State Intellectual Property Office, Zagreb
<zeljko.mrsic@patent.tel.hr>

DANEMARK/DENMARK

Mikael Francke RAVN, Head of Section, Danish Patent and Trademark Office, Taastrup
<mfr@dkpto.dk>

Niels LUND JOHANSEN, Principal Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office,
Taastrup
<njo@dkpto.dk>

ÉGYPTE/EGYPT

Samira EL BAKRY (Miss), Director, Trademarks Administration Office, Administration of
Commercial Registration, Cairo

EL SALVADOR

Ramiro RECINOS TREJO, Delegado, Misión Permanente, Ginebra

ÉQUATEUR/ECUADOR

Nelson VELASCO IZQUIERDO, Presidente, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Quito
<iepi@interactive.net.ec>

ESPAGNE/SPAIN

María Teresa YESTE (Sra.), Consejera Técnica, Departamento de Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid
<teresa.yeste@oepm.es>

Ignacio CASTILLO GRAU, Técnico Superior, Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid
<ignacio.castillo@oepm.es>

ESTONIE/ESTONIA

Reet AAS (Mrs.), Head, Trademark Department, Estonian Patent Office, Tallinn
<Reet.Aas@epa.ee>

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

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Lynne G. BERESFORD (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Legislative and International Affairs, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Washington, D.C.
<lynne.beresford@uspto.gov>

Eleanor MELTZER (Ms.), Attorney-Advisor, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Arlington, Virginia
<eleanor.meltzer@uspto.gov>

David NICHOLSON, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva
<drn@iprolink.ch>

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

Biljana LEKIK (Mrs.), Adviser of the Director, Industrial Property Protection Office, Ministry of Economy, Skopje
<zzis@unet.com.mk>

Simc SIMJANOVSKI, Adviser, Industrial Property Protection Office, Skopje
<zzis@unet.com.mk>

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Valentina ORLOVA (Ms.), Head, Division of Theory and Practice of Intellectual Property,
Russian Agency for Patents and Trademarks, Moscow
<vorlova@rupto.ru>

Liubov KIRIY (Mrs.), Senior Patent Examiner, Division of Theory and Practice of
Intellectual Property, Russian Agency for Patents and Trademarks, Moscow
<vorlova@rupto.ru>

FINLANDE/FINLAND

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

Sami SUNILA, Senior Government Secretary, Legal Affairs, Ministry of Trade, Helsinki
<sami.sunila@ktm.vn.fi>

FRANCE

Agnès MARCADÉ (Mme), chef du Service du droit international et communautaire, Institut
national de la propriété industrielle, Paris
<marcade.a@inpi.fr>

Camille-Rémy BOGLIOLO, chargé de mission au Service du droit international et
communautaire, Institut national de la propriété industrielle, Paris
<bogliolo.cr@inpi.fr>

Gislaine LEGENDRE (Mme), chargée de mission, Ministère de l'agriculture et de la pêche
<gislaine.legendre@agriculture.gouv.fr>

Michèle WEIL-GUTHMANN (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève
<michele.weil-guthmann@diplomatic.fr>

GRÈCE/GREECE

Nikos BEAZOGLOU, Personnel Staff, Direction of Industrial and Commercial Property,
Ministry of Development, Athens
<beaz@gge.gr>

GUATEMALA

Rosemarie LUNA JUÁREZ (Sra.), Misión Permanente, Ginebra
<rosemarie.luna@ties.itu.int>

Andres WYLD, Consejero, Misión Permanente, Ginebra
<andres.wyld@ties.itu.int>

GUINEÉ/GUINEA

Aminata KOUROUMA (Miss), première secrétaire, Affaires économiques et commerciales,
Mission permanente, Genève
<aminata.kourouma@ties.itu.int>

HONGRIE/HUNGARY

Gusztáv VÉKÁS, Vice President, Hungarian Patent Office, Budapest
<vekas@hpo.hu>

Gyula SOROSI, Head, National Trademark Section, Hungarian Patent Office, Budapest
<soros@hpo.hu>

Péter CSIKY, Deputy Head, Legal Section, Hungarian Patent Office, Budapest
<csiky@hpo.hu>

INDE/INDIA

Homai SAHA (Mrs.), Minister (Economic), Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA

Dewi KUSUMAASTUTI (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

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

Shahnaz NIKANJAM, Legal Adviser, Ministry of Foreign Affairs, Tehran
<shniki46@yahoo.com>

IRAQ

Ghalib F. ASKAR, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève

IRLANDE/IRELAND

Patrick NOLAN, Department of Enterprise, Trade and Employment, Dublin
<pat_v_nolan@entemp.ie>

ITALIE/ITALY

Pasquale IANNANTUONO, conseiller juridique, Ministère des affaires étrangères, Rome
<pasquale.iannantuono@libero.it>

Raffaele LANGELLA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<langella@esteri.it>

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

Hassan HABIBI, Patent Researcher, Industrial Property Section, Industrial Research Center,
Tripoli

JAMAÏQUE/JAMAICA

Symone BETTON (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.jamaica@ties.itu.int>

JAPON/JAPAN

Masami MORIYOSHI, Director, Trademark Examination, Trademark Division, First
Examination Department, Patent Office, Tokyo
<mmpa7272@jpo-miti.go.jp>

Kenichi IOKA, Deputy Director, International Affairs Division, General Administration
Department, Patent Office, Tokyo
<ikpa7641@jpo-miti.go.jp>

Hiroshi MORIYAMA, Assistant Director, Trademark Division, First Examination
Department, Patent Office, Tokyo
<mhpa8748@jpo-miti.go.jp>

Takashi YAMASHITA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

KENYA

John Ezekiel Kabue MUCHAE, Deputy Director, Kenya Industrial Property Office, Ministry of Tourism, Trade and Industry, Nairobi
<muchae@insightkenya.com>

LETTONIE/LATVIA

Dace LIBERTE (Miss), Head, Trademarks and Industrial Designs Department, Patent Office, Riga
<valde@lrpv.lv>

LIBÉRIA/LIBERIA

Alphonso KASSOR, Junior Legal Counsel, Bureau of Legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Monrovia

LITUANIE/LITHUANIA

Lina MICKIENÉ (Mrs.), Head, Legal Division/Acting Deputy Director, State Patent Bureau, Vilnius
<lina.mickiene@vpb.lt>

MADAGASCAR

Olgatte ABDOU (Mme), première secrétaire, Mission permanente, Genève

MAROC/MOROCCO

Dounia EL OUARDI (Mlle), ingénieur d'État, Office marocain de la propriété industrielle, Casablanca
<douniae@mcinet.gov.ma>

Fatima EL MAHBOUL (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève
<mission.maroc@itu.int>

MAURICE/MAURITIUS

Ravendranath SAWMY, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.mauritius@ties.itu.int>

MEXIQUE/MEXICO

Alma ARAIZA HERNÁNDEZ (Srta.), Directora General Adjunta de Servicios de Apoyo,
Dirección General Adjunta, Asuntos Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, Mexico D.F.
<aaraiza@impi.gob.mx>

Karla Tatiana ORNELAS LOERA (Srta.), Agregada Diplomática, Misión Permanente,
Ginebra
<karlatol@hotmail.com>

NICARAGUA

Eveling BONILLA MARTINEZ (Sra.), Jefe del Departamento de Signos Distintivos,
Registro de la propiedad intelectual, Managua
<eveling_b@yahoo.com>

Santiago URBINA, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
<s.urbina@nicaragua.com>

NIGÉRIA/NIGERIA

Maigari Gurama BUBA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<bubamaigari@hotmail.com>

NORVÈGE/NORWAY

Oluf GRYTTHING WIE, Senior Executive Officer, The Norwegian Patent Office, Oslo
<ogw@patentstyret.no>

Debbie RØNNING (Miss), Head, Legal Section, The Norwegian Patent Office, Oslo
<drc@patentstyret.no>

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND

Greg FRANCE, Advisor, Intellectual Property, Ministry of Economic Development,
Wellington
<greg.france@med.govt.nz>

OUGANDA/UGANDA

Joyce Claire BANYA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<joyce.banya@itu.ch>

PAKISTAN

Yousaf JUNAID, First Secretary (Commercial Affairs), Permanent Mission, Geneva

PANAMA

Carlos Emilio ROSAS, Ministro Consejero-Embajador, Misión Permanente ante la OMC,
Ginebra
<cerosas71@yahoo.com>

Lilia CARRERA (Sra.), Analista de Comercio Exterior, Misión Permanente ante la OMC,
Ginebra
<lilia.carrera@ties.itu.int>

PARAGUAY

Carlos GONZÁLEZ RUFFINELLI, Director de la Propiedad Industrial, Ministerio de
Industria y Comercio, Dirección de la Propiedad Industrial, Asunción
<dpi@conexion.com.py>

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Nicole HAGEMANS (Miss), Legal Advisor, Industrial Property, Ministry of Economic
Affairs, The Hague
<n.hagemans@minez.nl>

Marco COMMANDEUR, Advisor, Intellectual Property, Ministry of Economic Affairs,
The Hague
<m.n.j.commandeur@minez.nl>

PHILIPPINES

Edwin Danilo DATING, Assistant Director, Bureau of Legal Affairs, Intellectual Property
Office, Makati City
<ipo@dti.gov.ph>

Ma. Angelina STA. CATALINA (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.philippines@ties.itu.int>

PORTUGAL

Carlos LEAL, administrateur, Institut national de la propriété industrielle, Ministère de l'économie, Lisbonne
<cmleal@inpi.min-economia.pt>

Inês VIEIRA LOPES (Mme), juriste, Institut national de la propriété industrielle, Ministère de l'économie, Lisbonne
<ilopes@inpi.min-economia.pt>

José Sérgio DE CALHEIROS DA GAMA, conseiller juridique, Mission permanente, Genève
<jsgama@freesurf.ch>

QATAR

Ahmed AL-JEFAIRI, Head, Trademark Department, Ministry of Finance, Economy and Trade, Doha

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

Shi-Hyeong KIM, Deputy Director, Trademark and Design Policy Planning Division, Korean Industrial Property Office, Taejon
<shkim5@kipo.go.kr>

Seong-Bae OH, Deputy Director, International Cooperation Division, Korean Industrial Property Office, Taejon
<oho223@kipo.go.kr>

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Svetlana MUNTEANU (Mme), chef, Département des marques et modèles industriels, Office d'État pour la protection de la propriété industrielle, Kishinev
<muntean_s@agepi.md>; <muntean_s@hotmail.com>

Violeta JALBĂ (Mme), conseillère juridique, Département des marques et modèles industriels, Office d'État pour la protection de la propriété industrielle, Kishinev
<office@agepi.md>; <jalba_violeta@yahoo.com>

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC

Rodolfo ESPÍÑEIRA, Director general, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Santo Domingo
<rodolfo@seic.gov.do>

ROUMANIE/ROMANIA

Constanta MORARU (Mme), chef du service juridique – Coopération internationale, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest
<liviu.bulgar@osim.ro>

Eugenia MACREA (Mme), examinatrice, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest
<liviu.bulgar@osim.ro>

Marcel-Codin STEFAN, conseiller juridique, secteur juridique, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Jeff David WATSON, Policy Advisor, The Patent Office, Wales
<jeff.watson@patent.gov.uk>

David MORGAN, Manager, Trademark Examination, The Patent Office, Wales
<david.morgan@patent.gov.uk>

RWANDA

Agnès KAYIJIRE (Mme), directrice de l'Industrie, Ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme, Kigali
<kayijire@usa.net>

SINGAPOUR/SINGAPORE

Nor Ashikin SAMDIN (Ms.), Senior Assistant Registrar of Trade Marks, Intellectual Property Office of Singapore, Singapore
<samdin_norashikin@minlaw.gov.sg>

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Martin CIBULÁ, Official, Legal Department, Industrial Property Office, Banská Bystrica
<mcibula@indprop.gov.sk>

SOUDAN/SUDAN

Salma Mohamed Osman BASHIR (Miss), Legal Advisor, Commercial Registrar General, Ministry of Justice, Khartoum

SRI LANKA

Ajith St. Ivor PERERA, Member-Advisory Commission on Industrial Property Law, National Intellectual Property Office, Colombo
<ajithp@slt.lk>

SUÈDE/SWEDEN

Magnus AHLGREN, Head, Legal Section, Trademark Department, Swedish Patent and Registration Office, Söderhamn
<magnus.ahlgren@prv.se>

SUISSE/SWITZERLAND

Ueli BURI, chef du service juridique droit général, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
<ueli.buri@ipi.ch>

Michèle BURNIER (Mrs.), collaboratrice scientifique, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
<michele.burnier@ipi.ch>

Alexandra GRAZIOLI (Miss), conseillère juridique, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
<alexandra.grazioli@ipi.ch>

SURINAME

Errol Jacques Rudolf STRIJDHAFITIG, Senior Official, Industrial Property Office, Ministry of Justice and Police, Paramaribo
<ipoffsur@sr.net>; <stjacq@hotmail.com>

SWAZILAND

Stephen MAGAGULA, Acting Senior Assistant Registrar General, Registrar General's Office, Ministry of Justice and Constitutional Development, Mbabane

TADJIKISTAN/TAJIKISTAN

Nadira KAZIDJANOVA (Mrs.), Head, Law and Instructions Group, National Center for Patents and Information, Dushanbe
<ncpi@ncpi.td.silk.org>

THAÏLANDE/THAILAND

Songwuth NAKARANURUCK, Senior Legal Officer, Department of Intellectual Property,
Nonthaburi
<songwuth@ipthailand.org><megatony@hotmail.com>

Supark PRONGTHURA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

TOGO

Komlan Abalo AHENOU, chef de la Division de la propriété industrielle, Structure nationale
de la propriété industrielle du Togo, Lomé

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

Mary-Ann RICHARDS (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
<mission.trinidad-tobago@ties.itu.int>

TURKMÉNISTAN/TURKMENISTAN

Firyuza GUSEYNOVA (Mrs.), Head, Trademarks and Services Department, Patent Office of
Turkmenistan, Ashgabat
<tmpatent@online.tm>

TURQUIE/TURKEY

Mustafa DALKIRAN, Trademark Assistant Examiner, Turkish Patent Institute, Ankara
<mdalkiran@yahoo.com>

UKRAINE

Volodymyr ZHAROV, First Deputy Chairman, State Department of Intellectual Property,
Ministry of Education and Science, Kiev

Anatoliy GORNISEVYCH, Deputy Director, Ukrainian Institute of Industrial Property, Kiev

VENEZUELA

Luisa BERNAL (Mlle), Attachée, Mission permanente, Genève
<bernal.luisa@hotmail.com>

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CE)/EUROPEAN COMMUNITIES (EC)[†]

Víctor SÁEZ LÓPEZ-BARRANTES, Official, Industrial Property Unit, European Commission, Brussels
<victor.saez@cec.eu.int>

Detlef SCHENNEN, Head, Legislation and International Legal Affairs Service, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Alicante
<detlef.schennen@oami.eu.int>

Natalie CHEVALLIER (Mrs.), Administrator, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Alicante
<natalie.chevallier@oami.eu.int>

Roger KAMPF, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<roger.kampf@delche.cec.eu.int>

II. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

BUREAU BENELUX DES MARQUES (BBM)/BENELUX TRADEMARK OFFICE
(BBM)

Edmond Leon SIMON, directeur adjoint, La Haye
<esimon@bmb-bbm.org>

OFFICE INTERNATIONAL DE LA VIGNE ET DU VIN (OIV)/INTERNATIONAL VINE
AND WINE OFFICE (OIV)

Yann JUBAN, administrateur, Unité droit, réglementation et organisations internationales, Paris
<yjuban@oiv.int>

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

Hannu WAGER, Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva
<hannu.wager@wto.org>

[†] 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.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)

Lembit RÄGO, Coordinator, Quality Assurance and Safety Medicines, Geneva
<ragol@who.int>

III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

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

B. Brett HEAVNER (Vice-Chair, Trademark Litigation Committee, Washington, D.C.)
<heavnerb@finnegan.com>

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

Kozo TAKEUCHI (Member, Trademark Committee, Tokyo)
<fukamitm@mtg.biglobe.ne.jp>

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

Doris BANDIN (Mrs.) (Secretary, Law Committee, Madrid)
<elzaburu@elzaburu.es>

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

Christopher SCHOLZ (Head, Legal Markenverband)
<c.scholz@markenverband.de>

Association internationale des juristes du droit de la vigne et du vin (AIDV)/International Wine Law Association (AIDV)

Douglas REICHERT (Geneva)
<dreichert@swissonline.ch>

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

Gerd F. KUNZE (Executive Vice President, Of Counsel, Walder Wyss & Partners, Zurich, Chexbres)
<kunze@bluewin.ch>

Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA)
Bruce J. MACPHERSON (Director External Relations, New York)
<bmacpherson@inta.org>

Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA)/Japan Intellectual Property Association (JIPA)
Yukie ENDO (Miss) (Trademark Committee, Tokyo)
<yuendo@hq.ipg.hitachi.co.jp>

Association japonaise pour les conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association (JPAA)
Chiaki KAWAI (Mrs.) (Vice-Chairwoman, Trademark Committee, Tokyo)
<tm@natapat.gr.jp>
Kozo TAKEUCHI (Member, Trademark Committee, Tokyo)
<fukamitm@mtg.biglobe.ne.jp>

Bureau Benelux des marques (BBM)/Benelux Trademark Office (BBM)
Edmond Leon SIMON (Directeur adjoint, La Haye)
<esimon@bmb.bbm.org>

Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)
Gonçalo MOREIRA RATO (Avocat, J.E. Dias Costa Ltd., Lisboa)
<diascosta@jediascosta.pt>

Confédération européenne des producteurs de spiritueux (CEPS)/European Spirits Producers (CEPS)
Jean-Marc GIRARDEAU (directeur juridique et international du bureau national du COGNAC, Cognac Cedex)
<jmgirardeau@bnic.fr>
Iain Clouston MACVAY (Solicitor, Brussels)

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)
Hugh SHERRARD-SMITH (Member, Trade Marks Committee, London)
<hugh.sherrard@applees.co.uk>
Jean-Marie BOURGOGNON (conseil en propriété industrielle, Paris)
<cabinetflechner@wanadoo.fr>

Institut de propriété intellectuelle (IIP)/Institute of Intellectual Property (IIP)
Hidetaka AIZAWA (Professor, Waseda University, Tokyo)
<tce00015@nifty.ne.jp>
Takashi KIMURA (Researcher, Tokyo)
<kimurat@iip.or.jp>

Japan Trademarks Association (JTA)

Chiaki KAWAI (Mrs.) (Vice-Chairwoman, Trademark Committee, Tokyo)

<tm@natapat.gr.jp>

Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique (UNIFAB)/Union of Manufacturers for the International Protection of Industrial and Artistic Property (UNIFAB)

Nicolas OZANAM (delegué general adjoint, Paris)

<contact@unifab.com>

World Association for Small and Medium Enterprises (WASME)

Mahmoud SOLIMAN (Zone Manager, Social Fund for Development, Cairo)

<sedo@sfdegpt.org>

IV. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:

Lynne G. BERESFORD (Ms.) (États-Unis d'Amérique/
United States of America)

Vice-présidents/Vice-Chairs:

Agnès MARCADÉ (Mme) (France)
Vladimir GARCÍA-HUIDOBRO (Chili/Chile)

Secrétaire/Secretary:

Denis CROZE (OMPI/WIPO)

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

Shozo UEMURA, vice-directeur général/Deputy Director General

Division du droit de la propriété industrielle/Industrial Property Law Division:

Albert TRAMPOSCH (directeur/Director); Denis CROZE (chef, Section du droit des marques/Head, Trademark Law Section); Marcus HÖPPERGER (chef, Section des indications géographiques et des projets spéciaux/Head, Geographical Indications and Special Projects Section); Johannes Christian WICHARD (juriste principal, Section du droit des marques/Senior Legal Officer, Trademark Law Section);

Département des enregistrements internationaux/International Registrations Department:

Päivi LÄHDESMÄKI (Mlle/Ms.) (juriste principale, Section juridique/Senior Legal Officer, Legal Section)

[Fin du Annex I/End of Annex I]

ANEXO II

Preámbulo

Reconociendo que las presentes disposiciones están destinadas a facilitar la aplicación de las leyes vigentes relativas a los derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos al uso de signos en Internet;

Reconociendo que los Estados miembros aplicarán, cuando fuere posible, las leyes vigentes relativas a los derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos al uso de signos en Internet, directamente o por analogía;

Reconociendo que un signo utilizado en Internet es simultánea e inmediatamente accesible, independientemente de la ubicación territorial;

Las presentes disposiciones están destinadas a aplicarse en el contexto de determinar si en virtud de la legislación aplicable de un Estado miembro, el uso de un signo en Internet ha contribuido al establecimiento, mantenimiento, o infracción de un derecho de propiedad industrial sobre una marca u otro signo o si dicho uso constituye un acto de competencia desleal.

PARTE I
GENERALIDADES

Artículo 1
Expresiones abreviadas

A los efectos de estas disposiciones, salvo que expresamente se indique de otro modo:

i) Se entenderá por “Estado miembro” un Estado miembro de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial o de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o de ambas;

ii) Se entenderá por “marca” una marca relativa a productos, a servicios o tanto a productos como a servicios;

iii) Se entenderá por “signo” un signo que distinga o pueda distinguir, en un contexto comercial, una persona de otras, una empresa de otras o los productos o servicios de una empresa de aquellos de otras empresas;

iv) Se entenderá por “autoridad competente” una autoridad administrativa, judicial o cuasi judicial de un Estado miembro que sea competente para determinar si se ha establecido, mantenido o infringido un derecho de propiedad industrial sobre una marca u otro signo, para determinar recursos o para determinar si un acto de competencia constituye un acto de competencia desleal, según el caso;

v) Se entenderá por “Internet” [reservado];

vi) Se entenderá por “medidas correctivas” las medidas que una autoridad competente de un Estado miembro puede imponer como resultado de una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial sobre una marca u otro signo;

vii) Se entenderá por “acto de competencia desleal” todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, según se define en el Artículo 10*bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, en su tenor revisado y enmendado.

PARTE II
USO DE UN SIGNO EN INTERNET

Artículo 2
Uso de un signo en Internet en un Estado miembro

El uso de un signo en Internet constituirá uso del signo en un Estado miembro a los efectos de las presentes disposiciones, únicamente si el uso tiene efecto comercial en ese Estado miembro, según lo descrito en el Artículo 3.

Artículo 3

Factores de determinación del efecto comercial en un Estado miembro

1) [*Factores*] Para determinar si el uso de un signo en Internet tiene un efecto comercial en un Estado miembro, la autoridad competente tendrá en cuenta todas las circunstancias pertinentes. Esas circunstancias incluyen las siguientes, aunque no se limitan a ellas:

a) las circunstancias indicativas de que el usuario de un signo está realizando o ha emprendido planes de envergadura para realizar operaciones comerciales en el Estado miembro en relación con productos o servicios idénticos o similares a aquellos para lo que se usa el signo en Internet.

b) el nivel y carácter de la actividad comercial del usuario en relación con el Estado miembro, entre los que cabe mencionar:

i) si el usuario está realmente prestando un servicio a clientes en el Estado miembro o ha entablado alguna otra relación por motivos comerciales con personas del Estado miembro;

ii) si el sitio Web contiene una declaración clara e inequívoca a los efectos de que el usuario no tiene intención de entregar los productos o prestar los servicios ofrecidos a clientes que se encuentren en un determinado o en determinados Estados miembros, y si el usuario ha suscrito los objetivos de la declaración;

iii) si el sitio Web hace referencia a actividades de posventa en el Estado miembro, como garantías o servicios;

iv) si el usuario emprende en ese Estado miembro en concreto otras actividades comerciales relacionadas con el uso del signo en Internet pero que no se llevan a cabo a través de Internet;

c) la conexión de la oferta de productos o servicios con el Estado miembro, con inclusión de:

i) si los productos o servicios ofrecidos pueden ser entregados legalmente en el Estado miembro;

ii) si los precios están indicados en la moneda oficial de un Estado miembro.

- d) la conexión existente entre el sitio Web en el que o para el que se utiliza el signo, con el Estado miembro, con inclusión de:
- i) si el sitio Web ofrece medios de contacto interactivos accesibles a los usuarios de Internet en el Estado miembro;
 - ii) si el sitio Web indica una dirección, un número de teléfono u otro medio de contacto en el Estado miembro o está dirigido a los clientes de ese Estado miembro;
 - iii) si el sitio Web está registrado con un nombre de dominio de nivel superior que corresponde al código de país del Estado miembro según la Norma 3166 de la ISO;
 - iv) si el texto del sitio Web está en un idioma utilizado predominantemente en el Estado miembro;
 - v) si el sitio Web ha sido realmente visitado por usuarios de Internet que se encuentren en el Estado miembro;
- e) la relación del uso del signo con un derecho de propiedad industrial, indicando:
- i) en el caso de que el uso esté respaldado por un derecho de propiedad industrial, si el derecho es objeto de protección en el Estado miembro;
 - ii) en el caso de que el uso no esté respaldado por un derecho de propiedad industrial sino motivado por el objeto de un derecho vigente perteneciente a otro, si el derecho está protegido por la legislación del Estado miembro.

2) [*Pertinencia de los factores*] Los factores precitados, que deben considerarse como pautas para ayudar a la autoridad competente a determinar si el uso de un signo ha producido un efecto comercial en un Estado miembro, no constituyen condiciones previas para llegar a esa determinación. Más bien, la determinación dependerá en cada caso de las circunstancias particulares del mismo. En algunos casos, puede que todos los factores sean pertinentes. En otros casos, puede que algunos factores sean pertinentes. Y en otros, quizá ninguno lo sea y la decisión tenga que basarse en factores complementarios que no se encuentran en la lista del párrafo 1). Esos factores complementarios pueden ser pertinentes por sí solos o en combinación con uno o más de los factores que aparecen en el párrafo 1).

PARTE III
ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL SOBRE MARCAS U OTROS SIGNOS

Artículo 4

Uso de un signo en Internet y adquisición y mantenimiento de los derechos

1) El uso de un signo en Internet en un Estado miembro se tomará en consideración para determinar si se han respetado los criterios relativos al uso establecidos por la legislación aplicable del Estado miembro para adquirir o mantener derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos.

2) Se tomarán en consideración en virtud del párrafo 1) las formas de uso que hayan posibilitado los avances tecnológicos, si contribuyen a cumplir con los requisitos establecidos por la legislación aplicable del Estado miembro para la adquisición o mantenimiento de los derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos.

PARTE IV
INFRACCIÓN Y RESPONSABILIDAD

Artículo 5

*Uso de un signo en Internet, infracción de los derechos y actos
de competencia desleal*

1) El uso de un signo en Internet se tomará en consideración para determinar si se han infringido los derechos de propiedad industrial en virtud de la legislación aplicable de un Estado miembro o si el uso supone un acto de competencia desleal en virtud de la legislación de ese Estado miembro, únicamente si ese uso constituye uso del signo en Internet en ese Estado miembro en virtud de las presentes disposiciones.

2) Se tomarán en consideración en virtud del párrafo 1) las formas de uso que hayan posibilitado los avances tecnológicos, si contribuyen a cumplir con los requisitos establecidos por la legislación aplicable del Estado miembro en relación con el derecho de propiedad industrial en cuestión.

Artículo 6

Responsabilidad por infracción en virtud de la legislación aplicable

Excepto en los casos previstos en los Artículos 7 y 8, se incurrirá en responsabilidad en un Estado miembro, en virtud de la legislación aplicable, cuando se infrinja un derecho de propiedad industrial sobre una marca u otro signo mediante el uso de un signo en Internet en ese Estado miembro.

Artículo 7
Excepciones y limitaciones en virtud de la legislación aplicable

Un Estado miembro aplicará excepciones a la responsabilidad o limitaciones al alcance de los derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos existentes en virtud de la legislación aplicable al uso de un signo en Internet en ese Estado miembro.

PARTE V
COEXISTENCIA DE DERECHOS

Artículo 8

Uso amparado en un derecho de propiedad industrial

1) [*Uso anterior a la notificación*] Si el uso de un signo en Internet en un Estado miembro infringe un derecho de propiedad industrial sobre una marca u otro signo en ese Estado miembro, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5, el usuario de ese signo no será considerado responsable de dicha infracción antes de haber recibido una notificación de que su uso infringe un derecho de propiedad industrial sobre una marca u otro signo protegido en virtud de la legislación de otro Estado si:

- i) es titular de un derecho de propiedad industrial sobre el signo, o utiliza el signo con el consentimiento del titular, en otro Estado miembro;
- ii) no ha adquirido el derecho o utilizado el signo de mala fe; y
- iii) ha proporcionado, en el sitio Web en el que se use o para el que se use el signo, información razonablemente suficiente para [establecer su identidad y] comunicarse con él por correo, correo electrónico o telefacsimil.

2) [*Uso posterior a la notificación*] Si el usuario al que se hace referencia en el párrafo 1) ha recibido una notificación de que su uso infringe un derecho de propiedad industrial sobre una marca u otro signo protegido en virtud de la legislación de otro Estado miembro (“derecho conflictivo”), no será considerado responsable si indica al titular del derecho conflictivo que es también titular de un derecho de propiedad industrial, o que utiliza el signo con el consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial sobre el signo en otro Estado miembro, proporciona información pertinente sobre ese derecho y toma rápidamente medidas eficaces para:

- i) evitar un efecto comercial en ese Estado miembro sin recargar innecesariamente su actividad comercial, y
- ii) evitar confusión con el titular del derecho conflictivo.

3) [*Notificación*] La notificación será efectiva en virtud de los párrafos 1) y 2) si se indica por escrito lo siguiente, en el idioma o idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet:

- i) el derecho que, según se alega, se ha infringido por el uso del signo en Internet;
- ii) el titular del derecho e información razonablemente suficiente que permita comunicarse con él por correo, correo electrónico o telefacsimil;

- iii) el Estado o Estados en los que el derecho es objeto de protección;

[Artículo 8.3), continuación]

iv) los pormenores pertinentes de esa protección, de modo que el usuario pueda determinar la existencia, la naturaleza y el alcance del derecho; y

v) el uso que, según se alega, infringe el derecho.

VARIANTE 1:

[4) Un Estado miembro puede aplicar lo dispuesto en los párrafos 1) a 3), así como en el Artículo 9, *mutatis mutandis*, cuando el usuario del signo no sea titular de un derecho de propiedad industrial sobre ese signo en ningún Estado miembro.]

VARIANTE 2:

[Reservado]

Artículo 9
Advertencia

Los Estados miembros aceptarán, entre otras cosas, la inclusión de una advertencia en virtud del Artículo 8.2), por el usuario al que se hace referencia en el Artículo 8.1), como una medida para evitar un efecto comercial en un Estado miembro, y evitar confusión con el titular de un derecho conflictivo, a condición de que esa advertencia incluya una declaración clara y sin ambigüedades, conjuntamente con el uso del signo, redactada en el idioma o idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet, a los efectos de que el usuario:

- i) no tiene relación alguna con el titular del derecho conflictivo, y
- ii) no tiene intención de hacer entrega de los productos o prestar los servicios ofrecidos a los clientes domiciliados en un Estado miembro determinado o en determinados Estados miembros,

a condición de que el usuario investigue, antes de la entrega de los productos o la prestación de los servicios, si los clientes están domiciliados en ese Estado o en uno de esos Estados miembros, y rechace de hecho la entrega de los productos o la prestación de los servicios a los clientes que han indicado que están domiciliados en ese Estado miembro o en uno de esos Estados miembros.

Artículo 10
Mala fe

1) [*Mala fe*] A los efectos de la aplicación de las presentes disposiciones, se tendrá en cuenta cualquier circunstancia pertinente para determinar si un signo fue usado, o si un derecho de propiedad industrial fue adquirido o usado, de mala fe.

2) [*Factores*] En particular, la autoridad competente deberá considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

i) si la persona que usó el signo, o adquirió o usó el derecho sobre el signo, tenía conocimiento de la existencia del otro derecho, o no podía razonablemente ignorar su existencia, en el momento en que el signo fue usado o registrado por primera vez, o cuando se hubiese presentado una solicitud para su registro; y

ii) si el uso del signo se beneficiase injustamente del carácter distintivo o de la reputación del otro derecho o lo menoscabara injustificadamente.

PARTE VI
MEDIDAS CORRECTIVAS

Artículo 11
Medidas correctivas proporcionales al efecto comercial

1) Las medidas correctivas previstas para los casos de infracción de derechos de propiedad industrial sobre marcas u otros signos distintivos en un Estado miembro, mediante el uso de un signo en Internet en ese Estado miembro, serán proporcionales al efecto comercial del uso en ese Estado miembro.

2) La autoridad competente sopesará los intereses, derechos y circunstancias del caso.

3) Se dará al usuario del signo la oportunidad de proponer una medida correctiva para que la autoridad competente pueda considerarla.

Artículo 12

Limitaciones del uso de un signo en Internet

1) Al establecer las medidas correctivas, la autoridad competente deberá considerar las limitaciones de uso mediante la imposición de medidas destinadas a:

i) evitar un efecto comercial en el Estado miembro sin recargar injustificadamente la actividad comercial del usuario, y

ii) evitar la confusión con el titular del derecho conflictivo.

2) Las medidas a las que se hace referencia en el párrafo 1) podrán ser, entre otras, las siguientes:

a) una declaración clara y sin ambigüedades, conjuntamente con el uso del signo en Internet, en el sentido de que el usuario no está relacionado con el titular del derecho conflictivo, redactada en el idioma o idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet;

[Artículo 12.2), continuación]

b) una declaración clara y sin ambigüedades, conjuntamente con el uso del signo en Internet, en el idioma o idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet, así como en cualquier otro idioma indicado por la autoridad competente, en el sentido de que el usuario no tiene intención de entregar los productos o prestar los servicios ofrecidos a los clientes domiciliados en un determinado Estado miembro o en determinados Estados miembros, siempre y cuando el usuario investigue, antes de la entrega de los productos o la prestación de los servicios, si los clientes están domiciliados en ese Estado miembro o en uno de esos Estados miembros, y rechace de hecho la entrega de los productos o la prestación de los servicios a los clientes que hayan indicado estar domiciliados en ese Estado miembro o en uno de esos Estados miembros;

c) el establecimiento de sitios portales en Internet.

Artículo 13

Prohibición del uso de un signo en Internet

1) Cuando el uso de un signo en Internet en un Estado miembro infrinja un derecho de propiedad industrial sobre una marca u otro signo protegido en virtud de la legislación de ese Estado miembro, la autoridad competente del Estado miembro debe evitar, en la medida de lo posible, que se imponga una medida correctiva que prohíba el uso futuro del signo en Internet.

2) En ningún caso la autoridad competente impondrá una medida correctiva que prohíba el uso futuro del signo en Internet, si:

i) el usuario es el titular de un derecho sobre el signo en virtud de la legislación de otro Estado miembro, o está utilizando el signo con el consentimiento del titular de un derecho sobre ese signo; y

ii) el derecho no ha sido adquirido, ni el signo ha sido utilizado, de mala fe.

[Fin del Anexo II y del documento]