

OMPI



SCT/8/7Prov.
ORIGINAL: Inglés
FECHA: 11 de julio de 2002

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Octava sesión
Ginebra, 27 a 31 de mayo de 2002

PROYECTO DE INFORME

preparado por la Secretaría de la OMPI

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 octava sesión en Ginebra, del 27 al 31 de mayo de 2001.

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: Albania, Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos de América, la ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Irlanda, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Letonia, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Marruecos, Mauricio, México, Níger, Noruega, Países Bajos, Paraguay, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Democrática del Congo, República Dominicana, Rumania, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia (78).

Las Comunidades Europeas también estuvieron representadas en calidad de miembro del SCT.

3. Participaron en la reunión en calidad de observador las siguientes organizaciones intergubernamentales: Oficina de Marcas del Benelux (BBM), Oficina Internacional de la Viña y del Vino (OIV), Organización de la Unión Africana (OUA), Organización Mundial del Comercio (OMC) (4).
4. Tomaron parte en la reunión en calidad de observador los representantes de las siguientes organizaciones no gubernamentales: Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Industrial (CEIPI), Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Federación Internacional de Vinos y Licores (FIVS), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Internacional para el Derecho de la Viña y el Vino (AIDV), Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), Asociación Japonesa de Marcas (JTA), Cámara de Comercio Internacional (CCI), Instituto Max-Planck para el Derecho Extranjero Internacional sobre Patentes, Derecho de Autor y Competencia (MPI) (12).
5. La lista de participantes figura en el Anexo del presente Informe.
6. Los debates se basaron en los siguientes documentos preparados por la Oficina Internacional de la OMPI: "Orden del día" (documento SCT/8/1), "Propuestas para seguir armonizando los procedimientos y formalidades en el ámbito de las marcas" (documento SCT/8/2), "Sugerencias para seguir desarrollando el derecho internacional marcario" (documento SCT/8/3) y "documento SCT/6/3 Rev. sobre Indicaciones geográficas: antecedentes, naturaleza de los derechos, sistemas vigentes de protección, y obtención de una protección eficaz en otros países" (documento SCT/8/4) y "Adenda del documento SCT/6/3 Rev. (Indicaciones geográficas: antecedentes, naturaleza de los derechos, sistemas vigentes de protección, y obtención de una protección eficaz en otros países)" (documentos SCT/8/5).
7. La Secretaría tomó nota de las intervenciones y las grabó en cinta magnética. El presente Informe resume los debates teniendo en cuenta todas las observaciones formuladas.

Punto 1 del orden del día: Apertura de la sesión

8. El Sr. Shozo Uemura, Director General Adjunto, dio la bienvenida a los participantes en nombre del Director General de la OMPI y presentó al SCT, el nuevo Sector de Marcas, Diseños Industriales, Indicaciones Geográficas y Observancia, que abarca a los sistemas internacionales de registro (Madrid, La Haya y Lisboa), las clasificaciones internacionales de marcas y dibujos y modelos industriales y la elaboración de legislación internacional. El Sr. Uemura informó asimismo al SCT de que dos países (Kirguistán y Eslovenia) se habían adherido al Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) desde la séptima sesión del SCT, con lo que el número total de miembros de este Tratado se elevaba a 28.
9. El Sr. Rubi dio la bienvenida a los participantes en nombre de la Secretaría y pronunció una breve introducción sobre las cuestiones debatidas en las anteriores reuniones del SCT.

10. El Sr. Denis Croze (OMPI) actuó como Secretario del Comité Permanente.

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

11. La Delegación de la India propuso como Presidente del SCT para el año 2002 al Sr. Zeljko Topic (Asesor Principal de la Oficina Estatal de la Propiedad Intelectual de la República de Croacia) y como Vicepresidente a la Sra. Valentina Orlova (Jefe del Departamento Jurídico de ROSPATENT, de la Federación de Rusia) y la Sra. Nabila Kadri (Directora del Departamento de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales y Denominaciones de Origen, de la Oficina de Propiedad Intelectual (INAPI) de Argelia).

12. La Delegación de los Estados Unidos, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, y la Delegación de Noruega apoyaron esta propuesta.

13. El Comité Permanente eligió por unanimidad al Presidente y las Vicepresidentas propuestas.

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

14. El SCT aprobó el proyecto de orden del día (documento SCT/8/1) sin modificaciones.

Punto 4 del orden del día: Aprobación del proyecto de Informe de la séptima sesión

15. La Secretaría informó al Comité Permanente de que, como consecuencia del procedimiento aprobado por el SCT, se estaban presentando comentarios en el Foro Electrónico del SCT en relación con los párrafos 32, 60, 61, 63 y 70. Por consiguiente, los párrafos mencionados fueron enmendados en el documento SCT/7/4Prov.

16. La Delegación de México dijo que en el párrafo 34 debía utilizarse el término "marcas colectivas" en lugar de "marcas de certificación".

17. El SCT aprobó el proyecto de Informe de la séptima sesión (documento SCT/7/4Prov.) en su forma enmendada.

Punto 5 del orden del día: Marcas

Observaciones generales

18. El Presidente recordó que el TLT fue aprobado en octubre de 1994 y entró en vigor el 1 de agosto de 1996.

19. La Secretaría presentó el documento SCT/8/2 y señaló que contenía propuestas formuladas por la Oficina Internacional para seguir armonizando los procedimientos y formalidades en el ámbito de las marcas. La Secretaría precisó que, en esta etapa, dicho documento se consideraría únicamente como base para debate. La Secretaría explicó

asimismo que el proyecto de disposición sobre las licencias de marcas y las cláusulas administrativas y finales se colocaban entre paréntesis como “reservadas” ya que se consideraba prematuro en esta etapa incluir dichas disposiciones hasta que las delegaciones formularan sus observaciones generales sobre el documento. La Secretaría añadió que las enmiendas al TLT introducidas en el documento SCT/8/2 pretendían armonizar el TLT con disposiciones similares del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), aprobado en mayo de 2000.

20. La Delegación del Japón preguntó qué calendario y qué procedimientos se aplicarían al proyecto de disposiciones que figuraba en el documento.

21. En respuesta a la Delegación, la Secretaría indicó que competía al SCT tomar una decisión en relación con el calendario y los procedimientos.

22. La Delegación de Alemania notificó que, en octubre de 2001, había entrado en vigor en Alemania una ley enmendada en materia de marcas que permitía a su país ratificar o acceder al TLT en un futuro próximo. A este respecto, debían solventarse únicamente ciertas dificultades técnicas menores.

23. La Delegación de Australia indicó que los círculos comerciales de su país consideraban que, desde que Australia ejecutó este Tratado, el TLT había redundado en beneficio de sus intereses. En relación con el calendario y el mecanismo de aprobación del proyecto de disposiciones del TLT revisado, la Delegación dijo que el SCT debería celebrar un debate preliminar antes de proponer recomendaciones al órgano apropiado, siempre que se alcanzase un consenso.

24. La Delegación del Brasil señaló que en los debates sobre el documento SCT/8/2 no debería prejugarse el resultado final, e insistió en que el Comité debería limitarse únicamente a designar las cuestiones que serían objeto de debate antes de pasar al modo de aprobar el proyecto de disposiciones. La Delegación expresó el temor de que se incorporasen en los tratados normativos fuerza obligatoria, como las Recomendaciones Conjuntas de la OMPI.

25. El Representante de la AIPPI observó que, cuando el SCT aprobó las disposiciones de las Recomendaciones Conjuntas relativas a las licencias de marcas, sugirió que se incorporasen al TLT. Añadió que los miembros del SCT consideraron asimismo, al debatir la labor futura del SCT, que la revisión del TLT debería ser considerada prioritaria por dicho Comité. En el tocante al documento SCT/8/2, el representante sugirió que se debatiese el proyecto de Artículo 8 antes de pasar a otros artículos.

26. El Representante de la INTA afirmó que apoyaba firmemente la labor del SCT en relación con la revisión del TLT y la continuación de la armonización de las legislaciones en materia de marcas, que aportarían considerables beneficios a los titulares de marcas. El Representante destacó la importancia que revestía para su organización la revisión del TLT y añadió que las disposiciones relativas a la presentación electrónica y las licencias alentarían a nuevos países a adherirse a este tratado. Añadió asimismo que el SCT debería abordar la cuestión de las marcas no tradicionales. En el tocante a las indicaciones geográficas, la INTA apoyaba firmemente la labor de la OMPI, particularmente lo relativo a los conflictos entre las marcas y las indicaciones geográficas.

27. Como resultado de ese debate, el Presidente sugirió que se debatiese en primer lugar las propuestas para seguir armonizando los procedimientos y formalidades en el ámbito de las marcas (documento SCT/8/2).

28. La Delegación de Australia convino en que la propuesta relativa a las formalidades debería debatirse en primer lugar y debería comenzar por el Artículo 8 (Comunicaciones).

29. La Delegación de Suiza dijo que el debate debería comenzar con las propuestas específicas que figuraban en el documento, antes de pasar a las cláusulas administrativas.

Artículo 8 (Comunicaciones)

30. La Secretaría presentó la disposición relativa a las comunicaciones.

31. La Delegación de Egipto se refirió a la Declaración Concertada aprobada por la Conferencia Diplomática para la Adopción del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), destinada a facilitar la aplicación de las disposiciones pertinentes del PLT relativas a la presentación electrónica. En la Conferencia Diplomática se solicitó a la Asamblea General de la OMPI y a las Partes Contratantes del PLT que prestasen a los países en desarrollo y a los países menos adelantados, así como a los países en transición, asistencia técnica adicional para ayudarles a cumplir con sus obligaciones en virtud del PLT, incluso antes de que entrase en vigor el Tratado. La Delegación insistió en que los países en desarrollo podrían verse en dificultades para cumplir las disposiciones relativas a la presentación electrónica a subrayó la importancia de la Declaración Concertada para dichos países. La Delegación añadió que formularía comentarios adicionales sobre esta cuestión en el futuro, tras debatirla con los especialistas pertinentes.

32. La Delegación de Australia dijo que su oficina de propiedad intelectual había introducido un sistema de comunicación electrónica, que había sido evaluado positivamente por los solicitantes. No obstante, la Delegación compartía las preocupaciones de la Delegación de Egipto y añadió que las disposiciones relativas a la presentación electrónica no debían causar problemas a los países en desarrollo.

33. La Secretaría presentó el párrafo 1.a) y precisó que los requisitos que podía aplicar una Parte Contratante en virtud de esta disposición se prescribían en la Regla 5bis. La excepción relativa a la fecha de presentación en virtud del Artículo 5.1) era necesaria debido a que en dicho Artículo se estipulaba que se fijara una fecha de presentación de los elementos prescritos de una solicitud, a elección del solicitante, en papel o en cualquier otro medio permitido por la oficina a los fines del cumplimiento de un plazo. El efecto de la referencia al Artículo 3.1 en la disposición era que, en el caso de una solicitud, el requisito relativo a la forma o al contenido de una solicitud en virtud de dicho Artículo no revalecía sobre las disposiciones del presente párrafo. La "forma" de las comunicaciones se refería a la forma física del medio que contenía la información (por ejemplo, las hojas de papel, un disco o un documento transmitido de forma electrónica). Los "medios de transmisión" se referían a los medios, físicos o electrónicos, utilizados para transmitir la comunicación a la Oficina. El término "presentación de comunicaciones" se refería a la transmisión de una comunicación a la Oficina. Ninguna Parte Contratante estaría obligada a aceptar la presentación de comunicaciones en el lugar de las formas electrónicas o en todas ellas, o en alguno o todos de los medios electrónicos de transmisión, por el simple hecho de que la Parte Contratante permitiera la presentación de comunicaciones en forma electrónica o por medios electrónicos.

34. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciéndousodelapalabraennombrede susEstadosmiembros, preguntósi en el término “medios electrónicos” se incluía n los facsímiles y preguntó si debería contemplar la posibilidad de añadir nuevos medios de comunicación en el futuro.
35. Australia afirmó que, de conformidad con su legislación nacional, las comunicaciones electrónicas abarcan todas las formas de comunicación, incluido el correo electrónico, los telefacsímiles así como otras tecnologías futuras. Dijo que no debería definirse de manera demasiado restringida el término “medios de comunicación” y que los términos utilizados en un tratado deberían ser lo suficientemente amplios para abarcar la evolución técnica futura.
36. En respuesta a la pregunta de la Delegación de las Comunidades Europeas, la Secretaría afirmó que la Regla 5bis.2), que se refería al Artículo 8, precisaba la inclusión de los telefacsímiles.
37. La Delegación de Alemania sugirió que la Secretaría indicase si las disposiciones propuestas eran idénticas a las disposiciones del PLT.
38. La Delegación de México apoyó la declaración de la Delegación de Egipto en relación con los países en desarrollo y afirmó que, en relación con el PLT, el Director General de la OMPI había garantizado que la OMPI proporcionaría la asistencia técnica necesaria a los países en desarrollo antes de junio de 2005. La Delegación añadió que, a falta de esta garantía, resultaría difícil a los países en desarrollo adherirse al TLT revisado.
39. El Representante de la AIPPI preguntó cuál era el objetivo del plazo en el Artículo 8.1)d).
40. La Delegación de Australia señaló que el Artículo 8.1) permitía la introducción de la presentación electrónica pero que no debía considerarse obligatoria. El plazo contenido en el Artículo 8.1)d) tampoco establecía la obligación de introducir comunicaciones electrónicas.
41. La Secretaría se refirió a las notas sobre las reglas pertinentes del PLT y destacó que, de conformidad con las disposiciones, una Parte Contratante debía aceptar la presentación de comunicaciones en papel a los fines de respetar un plazo, incluso cuando transcurrido el plazo establecido en la Regla 5bis, una Parte Contratante excluyera la posibilidad de presentar comunicaciones en papel. Transcurrido dicho plazo, los países podrían excluir las comunicaciones en papel. Estas disposiciones no tenían efecto en los países que no aceptaban otras solicitudes distintas de las solicitudes en papel. Asimismo, la obligación de aceptar presentaciones en papel había sido garantizada durante los cinco años posteriores a la entrada en vigor del PLT .
42. La Delegación del Reino Unido afirmó que debería alentarse la presentación electrónica. No obstante, los países en desarrollo deberían seguir contando con la posibilidad de presentar sus solicitudes en papel.
43. El Representante de la AIPPI dijo que debería alentarse la presentación electrónica y que la disposición pertinente debería figurar en un artículo o no en el Reglamento.

44. La Delegación de México explicó que la mayoría de los países en desarrollo no contaban con el equipo, el personal capacitado o los programas informáticos necesarios para recibir o presentar comunicaciones electrónicas. Refiriéndose al proyecto IMPACT y a WIPONET, la Delegación sugirió que la OMPI prestase asistencia técnica al respecto a los países en desarrollo.
45. La Delegación de Egipto aprobó la declaración de la Delegación de México. Las oficinas nacionales de marcas debían modernizarse, tal como lo habían hecho las oficinas de patentes.
46. La Delegación de los Estados Unidos de América afirmó que la revisión del TLT revestía una importancia capital para su país y que debería convocarse una conferencia diplomática para revisar el Tratado. En su calidad de miembro reciente del TLT, los Estados Unidos de América lo encomendó a los solicitantes. La Delegación destacó asimismo su interés por que la presentación electrónica se dejase a discreción de cada oficina, habida cuenta de las diferencias de desarrollo entre las distintas oficinas de propiedad intelectual. ad
47. La Delegación de Croacia sugirió que se reformulasen los párrafos b) y c) para que rezasen “una Parte Contratante podrá excluir la presentación de comunicaciones...”
48. La Delegación de Yugoslavia apoyó a la Delegación del Reino Unido en relación con el objetivo de las disposiciones que deberían alentar la presentación electrónica. No obstante, las disposiciones no deberían establecer únicamente la presentación por medios electrónicos y excluir la presentación en papel.
49. La Delegación de Australia se refirió a las observaciones formuladas por la Delegación de Croacia y preguntó si la disposición del TLT relativa a las comunicaciones electrónicas reflejaría exactamente la disposición del PLT o si se emplearían términos más precisos. La Delegación se manifestó a favor de un lenguaje más preciso y preguntó si se suprimiría el párrafo d).
50. La Delegación del Reino Unido afirmó que el TLT sería coherente con el PLT y planteó una pregunta general relativa al objetivo principal de la disposición; a saber, la promoción de la presentación electrónica.
51. El Representante del CEIP dijo que debería prestarse atención al riesgo que entrañaría la imposición de un plazo para que la presentación en forma electrónica fuera obligatoria. En apoyo de las Delegaciones de Egipto y México, afirmó que la experiencia del PCT había demostrado que los problemas no se restringían a los países en desarrollo.
52. La Delegación de China señaló que en adelante lo propuesto en el Artículo 8.1) impediría a los miembros continuar con la presentación en papel y dijo que el párrafo d) parecía superfluo.
53. La Delegación de Colombia sugirió que los párrafos 1.b) y c) se reformulasen en modo afirmativo.
54. La Delegación de Bélgica observó que el Artículo 8.1)d) del PLT rezaba “aceptará” mientras que en la propuesta del TLT rezaba “podrá aceptar”. La Delegación sugirió, por

consiguiente, que se suprimiese el apartado d) en las disposiciones por restar incluido en el apartado c).

55. La Delegación de España manifestó sus reservas en cuanto a la supresión del Artículo 8.1 d), si bien convino en que d) ya estaba incluido en c). No obstante, prefería que se conservase el apartado d) en su forma actual debido a que abordaba específicamente la cuestión del cumplimiento de un plazo.

56. La Delegación del Sudán apoyó a las Delegaciones de México y Egipto. La Delegación consideraba que no debía alentarse al trazar la presentación electrónica y destacó que debían tomarse en consideración las necesidades de los países en desarrollo, a fin de que dichos países contasen con el tiempo suficiente para poner a punto la presentación electrónica.

57. La Delegación de Francia apoyó a la Delegación de Bélgica en lo tocante a las diferencias entre el TLT y el PLT, afirmando que dichas diferencias no eran esenciales y que se referían únicamente a una posibilidad.

58. La Delegación del Uruguay coincidió con la Delegación de Colombia en relación con los párrafos b) y c) del Artículo 8. La formulación en modo negativo podría prestar a confusión y la redacción resultaría más clara en modo afirmativo. En relación con el párrafo d), la Delegación consideraba que no era buena idea suprimirlo, siempre que los párrafos b) y c) permaneciesen en modo negativo.

59. El Representante de la AIPPI solicitó aclaraciones acerca de si existían obligaciones o una obligación en virtud del PLT en relación con la posibilidad de presentar las solicitudes en forma electrónica.

60. El Representante del CEIPI señaló que el PLT imponía a las oficinas la obligación de aceptar la presentación de comunicaciones en papel a los fines del cumplimiento de un plazo. Sugirió que se mantuviese el Artículo 8. d) en su forma actual y se cambiase “podrá aceptar” por “aceptará”.

61. El Representante de la AIPLA apoyó la propuesta del CEIPI.

62. El Representante de la AIPPI, haciendo referencia a los comentarios de la Delegación del Reino Unido, afirmó que el debate debería centrarse en los objetivos que deseaba alcanzar el SCT y no en la redacción. Basándose en el consenso sobre la introducción de la presentación electrónica y la posibilidad de mantener la presentación en papel, sugirió que la Secretaría reformulase el Artículo 8.1) y la Regla 5 bis para la próxima reunión en términos más claros.

63. La Delegación de Australia se refirió a la declaración del Representante de la AIPPI y destacó que la cuestión tenía dos vertientes: en primer lugar, si se alcanzase un acuerdo en el SCT en relación con la presentación electrónica, se impondría o no una obligación a los sistemas jurídicos de los Estados miembros. En segundo lugar, si se permitía a los Estados miembros crear obligaciones para los nacionales de otros Estados que desearan presentar una solicitud en dichos Estados. A continuación intervenía una tercera cuestión relacionada con las excepciones que se introducirían: la fecha y el plazo de presentación.

64. El Presidente apoyó a la Delegación de Australia en relación con el objetivo de la disposición. Resumió los debates diciendo que el SCT parecía hallarse a favor de permitir la presentación electrónica y de evitar imponerla como obligación a las oficinas que no se mostraban a favor de la presentación electrónica. Sugirió que la Oficina Internacional elaborase un nuevo proyecto de disposición basándose en los debates celebrados.
65. La Delegación de China consideró que la disposición no creaba un abanico para ningún Estado Contratante la obligación de introducir la presentación electrónica, ni impedía a las Partes Contratantes introducirla, si así lo deseaban.
66. La Delegación de México coincidió con las conclusiones del Presidente. No obstante, ante, expresó cierta inquietud por el hecho de que la introducción de un procedimiento de presentación electrónica por un país crease obligaciones para terceros países. La Delegación de México no se oponía a la disposición propuesta, siempre que se redactase en términos más claros, tomando en consideración el compromiso alcanzado en el marco del PLT. La asistencia técnica prestada a los países para que pudieran recibir presentaciones electrónicas debería ampliarse a los envíos de presentaciones electrónicas a las oficinas que excluyeran la presentación en papel. La Delegación añadió que debía resolverse asimismo el problema del plazo que fijarían ciertas oficinas para excluir la presentación en papel.
67. La Delegación del Reino Unido consideró que existía un consenso acerca de promover la presentación electrónica sin incurrir en el detrimento de la presentación en papel.
68. La Delegación del Brasil apoyó a la Delegación de México.
69. El Representante de la AIPPI precisó que, incluso si se imponía la presentación electrónica, los solicitantes extranjeros tendrían que recurrir a un representante local que recibiría las comunicaciones en papel y las enviaría, a continuación, en forma electrónica.
70. El Presidente concluyó que el Artículo 8.1) debía reformularse para la próxima sesión del SCT, a fin de incluir las sugerencias de las delegaciones.

Artículo 8.2)

71. La Secretaría observó que el Artículo 8.2) (Idioma de las comunicaciones) era similar al Artículo 3.3) del acta del TLT, con dos modificaciones relativas a la introducción de los términos “titular u otra persona interesada” y la supresión de la palabra “solicitud”, que fue reemplazada por “comunicación”. Los Artículos 10.1)c) (Cambios en los nombres o en las direcciones), 11.2) (Cambio en la titularidad) y 13.3) (Renovación) compartían un lenguaje similar. El Artículo 8.2) no debería abarcar únicamente la presentación de una solicitud sino aplicarse a todos los procedimientos ulteriores realizados en una oficina en relación con una marca.
72. La Delegación de Australia apoyó el Artículo 8.2) y preguntó si se mantendría la disposición relativa al idioma en otros artículos.
73. La Delegación de Suiza opinó que la disposición relativa al idioma debería mantenerse en el Artículo 10.1)c) (Cambios en los nombres o en las direcciones) y en el Artículo 13.3) (Renovación), en aras de la claridad.

74. El Representante de la AIPPI apoyó el Artículo 8.2) pero consideró que mantener los Artículos 10.1)c) y 13.3) constituiría una repetición superflua del Artículo 8.2).

75. El Representante del CEIPI, si bien compartía la opinión del Representante de la AIPPI, deseó que se aclarase el objetivo original de la segunda frase del Artículo 8.2), en particular para países multilingües como Suiza, que podían utilizar distintos idiomas en las solicitudes demarcas.

76. El Representante de la AIPPI dijo que Suiza permitía la presentación en tres idiomas pero estipulaba que la lista de productos y servicios para las solicitudes internacionales se redactase únicamente en francés para comodidad de su oficina nacional de propiedad intelectual.

Artículo 8.3)

77. La Secretaría observó que este artículo era una disposición general, al igual que el Artículo 8.2), en el que se estipulaba que una Parte Contratante debía aceptar las comunicaciones presentadas en formularios internacionales tipo, a semejanza de las disposiciones existentes en el TLT. El efecto de las palabras “sujeto a lo dispuesto en el párrafo 1)b)” era que la Parte Contratante que no aceptaba una comunicación en forma distinta del papel, no estaba obligada a aceptar la presentación de una comunicación en un formulario internacional tipo que se aplicase, por ejemplo, a comunicaciones presentadas por medios electrónicos de transmisión.

78. La Delegación de España sugirió que, en el texto en español, las palabras “sujeto a lo dispuesto” se reemplazasen por “de acuerdo con lo dispuesto” y que se suprimiesen las palabras “del contenido”.

79. La Delegación de Australia observó que, en aras de la simplicidad, ya que se trataba de una disposición genérica para la comunicación, se suprimiesen disposiciones similares en otros artículos. La Delegación observó asimismo que debería aclararse el texto en inglés y en español en relación con el término “presentación del contenido” y sugirió que la frase rezase “una Parte Contratante aceptará la presentación del contenido de una comunicación en un formulario que corresponde al formulario internacional tipo”.

Artículo 8.4)

80. La Secretaría observó que el Artículo 8.4) (Firma de las comunicaciones) se había modificado debido al carácter específico de la presentación electrónica. Habida cuenta de que aún se estaban celebrando debates internacionales sobre la firma electrónica, esta disposición se concebía en términos amplios y en ella se hacía una referencia específica al Reglamento, en el que se especificarían los detalles. Las reglas relativas a la firma abarcan, por consiguiente, la firma en papel y la firma en las presentaciones electrónicas. El párrafo b) del Artículo 8.4) obligaba a las Partes Contratantes a aceptar la firma de una persona como autenticación suficiente de una comunicación sin precisarse mayor autenticación por medio de attestación, certificación por notario, autenticación o legalización de dicha firma. Esta disposición guardaba conformidad con el espíritu del TLT en cuanto que reducía la carga

administrativa para los solicitantes y las oficinas de propiedad intelectual. El párrafo c) establecía, tal como sucedía en el TLT en vigor, que en caso de dudar razonablemente sobre la autenticidad de una firma, la oficina podría requerir al solicitante que presentase pruebas de la autenticidad de dicha firma. Dicha prueba, a elección del solicitante, titular o cualquier otra persona interesada, podría consistir en una certificación, si bien era posible que dicha certificación no fuera exigida por la oficina en virtud del Artículo 4. El Reglamento establecía asimismo que la oficina estaría obligada de informar al solicitante sobre las razones de sus dudas en relación con la autenticidad de la firma.

81. La Delegación de España dijo que debería mejorarse la redacción de esta disposición a fin de dejar claro que cuando una Parte Contratante “exija una firma a los efectos de una comunicación”, esa Parte Contratante aceptaría cualquier firma que cumpliera los requisitos previstos en el Reglamento. La Delegación precisó que las Partes Contratantes podrían no exigir una firma a los efectos de una comunicación.

82. La Delegación de Austria solicitó a la Secretaría que aclarase por qué esta disposición difería de la disposición del PLT, habida cuenta de que contemplaba únicamente la entrada en un registro en el texto propuesto y que el PLT abarcaba asimismo todos los procedimientos cuasijudiciales.

83. La Oficina Internacional dijo que esta disposición era un compromiso entre lo que figuraba en el TLT actualmente en vigor y lo que figuraba en el PLT, adoptándose un enfoque más amplio en el TLT que en el PLT.

84. El Representante de la AIPPI precisó que la disposición del TLT tenía por objeto evitar que se presentasen atestaciones, certificaciones por notario, autentificaciones o legislaciones de una firma. El Representante recordó que esa disposición, que ya existía en el TLT, era un logro fundamental de dicho Tratado y, por ende, debía mantenerse.

85. La Delegación de Australia apoyó a la AIPPI y añadió que no estaba a favor de una nueva disposición relativa a la autenticación de una firma debido a su utilidad probada desde el punto de vista de los usuarios. La Delegación añadió que el Artículo 8.4)b) no era una propuesta de la Secretaría sino la disposición actual del TLT que debería restringirse a la presentación de un registro. En relación con las acciones cuasijudiciales ante la oficina, en Australia ciertas situaciones requerían algún tipo de declaración estatutaria. No obstante, no se exigía la autentificación o certificación por notario de la firma en sí.

Artículo 8.5)

86. La Secretaría observó que en el Reglamento se aportarían más precisiones respecto de esta disposición, en relación con las indicaciones específicas que figurarían en el Artículo 8.5), u otras indicaciones relativas al representante.

87. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciéndose de la palabra en nombre de sus Estados miembros, opinó que, habida cuenta de que el Reglamento no contenía en esta etapa del debate disposición alguna al respecto, resultaría coherente conservarse su flexibilidad por el momento.

88. El Representante de la AIPPI compartió la opinión de la Delegación de las Comunidades Europeas y sugirió que se dejase esta disposición entre paréntesis hasta que se celebrasen debates adicionales. El Representante temió que esto pudiera abrir la puerta a requisitos adicionales que comprometiesen los requisitos que podían exigirse actualmente en las oficinas de propiedad intelectual.
89. La Delegación de Suecia aprobó los comentarios formulados por la Delegación de la AIPPI y las Comunidades Europeas.
90. La Delegación de Australia apoyó los comentarios formulados por la Delegación de la AIPPI, las Comunidades Europeas y Suecia. La Delegación opinó que esta disposición debería reformularse en modo negativo para que rezase: “una Parte Contratante no podrá exigir que una comunicación contenga indicaciones distintas de las previstas en el Reglamento”. En caso de no aceptarse la reformulación, la Delegación indicó que preferiría suprimirse la disposición.
91. El Representante del CEIP apoyó los comentarios formulados por las anteriores delegaciones y señaló que la exclusión de esta disposición no tendría consecuencias, ya que en el Artículo 8.5) nada impedía a las Partes Contratantes aplicar otras exigencias. Dijo asimismo que las disposiciones podrían establecer una cláusula general sobre las comunicaciones, que no se limitase a la firma como en el Artículo 4.b) e indicó que preferiría, siguiendo la propuesta de Australia, que esta disposición se reformulase en modo negativo.
92. El Presidente dijo que, incluso si se reformulaba esta disposición en modo negativo, se seguirían precisando nuevas propuestas en relación con las reglas. Por consiguiente, solicitó al SCT que formulase comentarios.
93. La Delegación de México opinó que debía mantenerse el Artículo 8.5) habida cuenta de su relación con la Regla 7 y preguntó a qué otra regla podría referirse el Artículo 8.5).
94. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciéndouso de la palabra asimismo en nombre de sus Estados miembros, solicitó que se aclarase el alcance de esta disposición. Preguntó si en una comunicación de un procedimiento de oposición sería posible exigir que se identificase el agente o el domicilio. La Delegación preguntó si en estos casos se aplicaría esta regla o si el Reglamento estipularía que en el caso de un procedimiento de oposición no se exigirían otras condiciones. Habida cuenta de que el Reglamento no prevé cada caso individual, resultaría difícil exigir a la oficina que nos solicitase la información necesaria. La Delegación dijo que la Regla 7 era una regla general que se aplicaba a todos los tipos de situaciones y solicitó aclaraciones sobre esta disposición.
95. El Representante de la AIPPI observó que era difícil formular proposiciones concretas en esta etapa debido a que esta propuesta de regla era nueva para todos los Estados miembros. Sugirió que se dejase el Artículo 8.5) entre paréntesis y que se reformulase en modo negativo. Asimismo, propuso que se concediese un plazo para estudiar con detenimiento este artículo y formular propuestas concretas, tomando en consideración que el Artículo 8.5) se ocupaba únicamente de indicaciones que no estaban excluidas de los otros Artículos.
96. La Delegación de Australia destacó que este artículo no se refería a la Regla 7. La Delegación dijo que la propuesta era buena pero que, no obstante, formulaba una reserva acerca del hecho de que pudiese abrir la puerta a nuevos requisitos que interfiriesen con otras

disposiciones. Estanue vadisposicionesobre las comunicaciones debería aplicarse a todas las comunicaciones transmitidas a una oficina de propiedad intelectual. Cualquiera cosa que se añadiese debería restringirse a todos los procedimientos aplicables ante una oficina de propiedad intelectual. Esto resultaría difícil de llevar a cabo sin interactuar con las disposiciones ya mencionadas. La Delegación aprobó la propuesta de conceder a los Estados miembros más tiempo para reflexionar acerca de esta disposición.

97. El Presidente decidió que se pondría esta disposición entre paréntesis y se concedería a los Estados miembros más tiempo para estudiar la disposición antes de enviar sus comentarios a la Secretaría.

98. La Delegación de Australia aprobó la propuesta del Presidente.

99. El Presidente resumió los debates del primer día de la reunión del SCT. El Comité debatió ampliamente las disposiciones de los párrafos 1) 2) 3) 4) y 5) del Artículo 8 y la Regla 5bis.

Artículo 8.6)

100. La Secretaría explicó que lo que constituía una dirección en esta disposición, dependía de la legislación aplicable de cada Estado miembro. Esta disposición no precisaba muchas explicaciones. Con el apartado iii) se pretendía anticipar los acontecimientos futuros que podrían ocasionar que un Estado parte exigiese otra dirección además de la dirección contemplada en i) y ii), por ejemplo, una dirección de correo electrónico. Por el momento, el Reglamento no estipulaba nada específico en relación con el apartado iii). En lo que respecta al apartado ii), en el TLT actualmente en vigor, se utilizaba el término “domicilio legal” en lugar del término “domicilio para notificaciones oficiales” que se utilizaba en el PLT.

101. La Delegación de Australia afirmó que prefería la redacción en su forma enmendada. La redacción de los apartados i) y ii) establecía una distinción clara entre el domicilio al que podía enviarse la correspondencia y el domicilio que podía satisfacer los requisitos establecidos por las legislaciones nacionales. Por consiguiente, esta formulación establecía una diferenciación más clara que en el TLT en vigor. Si bien el apartado iii) presentaba ciertas ventajas, omitía la cuestión de añadir requisitos adicionales, lo que hacía que la Delegación albergase ciertas dudas.

102. La Delegación de Argelia preguntó si podría emplazarse “otra persona interesada” por “representante” debido a que aquélla se producía la intervención de un tercer parte.

103. La Secretaría dijo que en el contexto del Artículo 1 (Expresiones abreviadas) debería determinarse si debía definirse el concepto de manera específica. Dichos términos se utilizaban en el PLT y estaba concebido en términos generales para abarcar en particular, a las personas naturales y jurídicas.

104. La Delegación del Japón solicitó aclaraciones sobre el significado de “servicio legal” y sobre la diferencia entre “domicilio legal” y “dirección para la correspondencia”.

105. El Presidente dijo que esta cuestión había sido abordada por la Delegación de Australia, “servicio legal” hacía referencia al sistema jurídico nacional de los Estados miembros.

106. La Delegación de Australia añadió que la “dirección para la correspondencia” era el lugar al que podía enviarse toda información mientras que el “domicilio legal” era el lugar al que podían remitirse los documentos oficiales en situaciones judiciales y cuasijudiciales. En virtud de la legislación australiana, una “dirección para la correspondencia” podía ser una dirección de correo electrónico o un apartado de correos.
107. La Delegación del Canadá afirmó que en el Canadá no se precisaba la intervención de un agente o de un abogado para ejercitar o registrar una marca, ya que el solicitante podía actuar en su propio nombre. Por consiguiente, únicamente se requería una “dirección para la correspondencia”. No obstante, en procedimientos de oposición, se precisaba un agente o un abogado, por consiguiente, se requería un “domicilio legal”.
108. La Delegación de Yugoslavia indicó que, en su país, con la excepción de los solicitantes extranjeros, el solicitante podía presentar una solicitud sin mediar un representante. En los procedimientos de anulación, especialmente cuando una marca estaba registrada en virtud del Acuerdo de Madrid, si un solicitante extranjero no contaba con un representante local, la oficina de propiedad intelectual debía comunicarse con él por medio de un representante local temporal que recibiría las comunicaciones. La Delegación consideraba que ésta era la razón que explicaba esta distinción en la disposición.
109. La Delegación de China afirmó que en China y en la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la indicación del domicilio legal no tenía nada que ver con el nombre de un representante legal sino con las actuaciones judiciales ante los tribunales o las oficinas de propiedad intelectual. La dirección se consideraba como una dirección dentro de la jurisdicción en la que podía hacerse cumplir la decisión judicial al término de los procedimientos.
110. La Delegación de Croacia preguntó si una Parte Contratante podía exigir cualquier tipo de dirección y preguntó si los apartados i) a iii) eran acumulativos. En caso de que no lo fueran, podría añadirse la palabra “o” entre el apartado i) y el ii). La Delegación sugirió que asimismo se reemplazara “servicio legal” por “cualquier otra dirección apropiada”.
111. La Secretaría indicó que los apartados i), ii) y iii) no eran acumulativos. Las Partes Contratantes podían exigir su aplicación de conformidad con sus legislaciones nacionales.
112. La Delegación de Australia preguntó si esta disposición se hallaba en el lugar apropiado, ya que podía darse a entender que en cada correspondencia con la oficina de propiedad intelectual, una Parte Contratante podía exigir cada una de dichas indicaciones.

Artículo 8.7)

113. La Secretaría explicó que el Artículo 8.7) (Notificación) establecía un plazo que aún no había sido establecido en el Reglamento. La Secretaría invitó asimismo a los Estados miembros a expresar su opinión sobre el plazo pertinente, a fin de redactar un reglamento para la próxima sesión.
114. A falta de comentarios, el Presidente pasó al Artículo 8.8) (Incumplimiento de los requisitos).

Artículo 8.8)

115. La Secretaría observó que el plazo en virtud de esta disposición debía incluirse así mismo en el Reglamento. La referencia al Artículo 5 tenía por efecto que, cuando una solicitud, en virtud de dicho Artículo, cumplía los requisitos relativos al establecimiento de una fecha de presentación, una Parte Contratante debía aceptar dicha fecha de presentación y no podría anularla por falta de conformidad con los requisitos aplicados en virtud de los párrafos 1) a 6), incluso si la solicitud era rechazada posteriormente o se consideraba retirada en virtud de lo anterior.

116. A falta de comentarios, el Presidente decidió dar por finalizado el debate sobre el Artículo 8 y proceder a examinar los Artículos 13bis y 13ter.

Artículos 13bis y 13ter

117. La Secretaría explicó que los Artículos 13bis y 13ter eran artículos nuevos, al igual que en el PLT. El Artículo 13bis obligaba a una Parte Contratante a establecer medidas en relación con los plazos. Dichas medidas podían consistir en una ampliación del plazo límite o la continuación de la tramitación, y estaban sujetas únicamente a la presentación de una petición con sujeción al dispuesto en los apartados 1) y 2) y la Regla 9. Asimismo, la medida estaba sujeta al pago de cualquier tasa requerida en virtud del párrafo 4). La Secretaría destacó que la medida en virtud de los apartados 1) y 2) se restringía al plazo “fijado por la Oficina para una acción en un procedimiento ante la Oficina”. “El procedimiento ante la Oficina” no se definía en el TLT actualmente en vigor y podría definirse cuando se debatiese el Artículo 1) (Expresiones abreviadas). Un ejemplo de un plazo fijado por la Oficina era el plazo límite para responder a un informe de examen sustantivo. Señaló que el Artículo 13bis no abordaba los plazos que no hubiesen sido fijados por la Oficina y, por consiguiente, no se aplicaban acciones ante los tribunales. Una Parte Contratante podía establecer las dos medidas contenidas en los apartados i) y ii). Los detalles se explicaban en la Regla 9. Si la Parte Contratante establecía un prórrogo tras la expiración del plazo en virtud del apartado ii), dicha Parte Contratante debía disponer la continuación de la tramitación, tal como figuraba en el párrafo 2).

118. La Delegación de Suiza apoyó el Artículo 13bis debido a que dejaba a las Partes Contratantes la posibilidad de elegir. No obstante, la Delegación solicitó aclaraciones sobre la lista de excepciones que figuraban en la Regla 9.5), particularmente en relación con los apartados iv) y v) que no eran plazos fijados por la Oficina.

119. La Delegación del Japón afirmó que se permitía la adopción de medidas para los derechos de prioridad, esto menoscabaría los derechos de terceras partes.

120. La Delegación del Brasil afirmó que la no observancia de un plazo en virtud del Artículo 13bis sin que se impusiesen sanciones no guardaría conformidad con la legislación brasileña y sugirió que se reformulase la disposición a fin de incluir la posibilidad de imponer sanciones. La Delegación preguntó a la Secretaría si la Regla 9.5) podía entenderse en el sentido de que concedía a las Partes Contratantes la posibilidad de incluir sanciones y

preguntó por qué no se incluían las excepciones en las disposiciones en lugar de en el Reglamento.

121. La Secretaría, en respuesta a la Delegación de Suiza, afirmó que las excepciones en la Regla 9.5) en principio se aplicaban a los plazos establecidos por las legislaciones nacionales, aun que los apartados iv) y v) se mencionaban en el PLT.

122. La Delegación de Suiza abogó por que se añadiesen más excepciones a la Regla 9.5).

123. La Delegación de Australia preguntó si el Artículo 13bis se aplicaba a los plazos establecidos por las oficinas de propiedad intelectual para cuestiones prácticas y a los plazos fijados por las legislaciones nacionales.

124. El Representante del CEIP dijo, en respuesta a la Delegación del Japón, que, en la mayoría de los casos, los plazos fijados para los derechos de prioridad se establecían en las legislaciones nacionales. El Representante sugirió que, a fin de guardar conformidad con el Artículo 1, la palabra “marca” se reemplazase por el término “registro de una marca” en el Artículo 13bis y 13ter, así como en otras disposiciones.

125. La Delegación de Australia indicó que el objetivo de la disposición consistía en limitar la posibilidad de que las oficinas de propiedad intelectual impusiesen plazos adicionales a los establecidos por las legislaciones nacionales. Debido a la complejidad de esta disposición, la Delegación preguntó si merecía la pena solucionar este problema.

126. La Secretaría tomó nota de la propuesta presentada por el Representante del CEIP de reformular el término “registro de una marca”. En respuesta a la Delegación de Australia, precisó que esta disposición tenía por objeto armonizar las prácticas de las oficinas de propiedad intelectual. Si bien esta disposición era menos importante en la esfera de las marcas que en la de las patentes, podría resultar conveniente conservarla en beneficio de los titulares de marcas.

127. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en nombre de sus Estados miembros, preguntó si existía la posibilidad de ampliar la tramitación a los plazos establecidos por el derecho positivo en relación con el Artículo 13bis y sugirió que el SCT examinase esta idea.

128. En relación con el Artículo 13bis.2), la Secretaría afirmó que este párrafo obligaba a las Partes Contratantes a establecer medidas como la continuación de la tramitación, cuando un solicitante no hubiera cumplido un plazo fijado por la Oficina, y cuando la Parte Contratante no previera la prórroga de un plazo en virtud del dispuesto en el párrafo 1)ii). La continuación de la tramitación podría ser perfecta que la oficina continuase con la tramitación en cuestión como si el plazo hubiera cumplido los requisitos en relación con la petición que se mencionaba en los apartados i) y ii), tal como se prescribía en la Regla 10.1) y 2).

129. La Delegación del Reino Unido sugirió que se incluyese una disposición, que podría ser optativa, que ofreciese al solicitante la oportunidad de explicar las razones que le habían impedido cumplir el plazo.

130. La Delegación de España propuso que el Artículo 13bis.2) no constituye una obligación afín de ofrecer más libertad de acción a las Partes Contratantes, particularmente cuando no resultase posible continuar la tramitación.

131. La Delegación del Brasil apoyó la propuesta de la Delegación de España.

132. La Delegación de Finlandia preguntó si resultaría posible continuar la tramitación incluso sin recibir una notificación del solicitante en el sentido de que no había cumplido el plazo. Dicha posibilidad se contemplaba en un proyecto de ley de marcas que se elaboraba actualmente en Finlandia.

133. La Delegación de Australia consideró que si esta disposición fue opcional se debilitaría su alcance y prefirió que se mantuviese la disposición en su forma actual con excepciones destinadas a definir la disposición.

134. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciéndose de la palabra asimismo en nombre de sus Estados miembros, aprobó las observaciones formuladas por la Delegación de Finlandia y preguntó si dicha disposición se aplicaba únicamente a los plazos fijados por las oficinas de propiedad intelectual o asimismo a los plazos especificados por la legislación.

135. La Secretaría contestó que el Artículo 13bis se ocupaba únicamente de los plazos fijados por las oficinas de propiedad intelectual.

136. La Delegación de Australia sugirió que, a los fines de la armonización, podría considerarse la posibilidad de que esta disposición se aplicase asimismo a los plazos establecidos por la legislación.

137. La Delegación de las comunidades Europeas, haciéndose de la palabra asimismo en nombre de sus Estados miembros, afirmó que una nota explicativa podría indicar que el presente artículo se aplicaría de conformidad con las legislaciones nacionales.

138. La Secretaría dijo que competía al Comité decidir sobre la posibilidad de establecer o no un prórroga de los plazos establecidos por las oficinas. No obstante, recordó que ello podría ocasionar incompatibilidades entre algunas oficinas de propiedad intelectual y sus legislaciones nacionales. Tal como lo había señalado la Delegación del Japón, podrían menoscabarse asimismo los derechos de terceros.

139. El Presidente invitó a formular comentarios en relación con el Artículo 13bis.3) (Excepciones).

140. La Delegación de Suiza sugirió que se añadiese en otras excepciones a la Regla 9.5).

141. La Secretaría sugirió que el apartado vi) de la Regla 9 debería precisarse explícitamente que no se aplicaba al derecho de prioridad. El derecho de prioridad era un derecho importante que no se abordaba en el documento SCT/8/2, a diferencia del PLT que contemplaba, en su Artículo 13, el establecimiento de un derecho de prioridad. Para la próxima sesión, la Secretaría podría elaborar un nuevo proyecto si los Estados miembros desearan contar con una disposición específica sobre este problema.

142. En relación con el Artículo 13bis.4) y 5) la Secretaría afirmó que, en virtud del Artículo 13bis.4), una Parte Contratante no estaba obligada a exigir que se pague una tasa. El Artículo 13bis.5) era una disposición que reflejaba disposiciones similares en el TLT en vigor y prohibía a las Partes Contratantes imponer requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) a 4). En particular, no se podía exigir al solicitante que explicara las razones en que se fundamentaba su petición o que enviara pruebas a la oficina. La Secretaría indicó que en el párrafo 6) del PLT se establecía la oportunidad de formular observaciones en caso de rechazo previsto. Para la próxima sesión, podría incluirse una disposición similar en el proyecto revisado del TLT.

143. La Delegación de la República de Corea dijo que la palabra “podrá” en la presente disposición da pie a que las Partes Contratantes exijan dichos requisitos en otras disposiciones. Por esta razón, la Delegación preferiría que se cambiara por “exigirá”. Lo mismo se aplicaba al Artículo 3.5).

144. La Secretaría destacó que incluso con la palabra “podrá”, ninguna Parte Contratante podría exigir algo que no figuraba en la disposición ni en el Reglamento.

145. La Delegación de Australia observó que no existían diferencias sustanciales entre “podrá” y “exigirá” y señaló que la palabra “exigirá” se había utilizado siempre en el TLT.

146. La Delegación de Canadá afirmó que “exigirá” debía entenderse en el sentido en que se empleaba “deberá exigir” en la legislación canadiense y sugirió, en aras de que la intención del Artículo 13bis.5) fuera absoluta, que se cambiara “podrá exigir” por “exigirá”.

147. La Delegación de Australia, si bien no se oponía a que se cambiara “podrá exigir” por “exigirá”, opinó que debía hacerse con precaución. La Delegación sugirió a la Secretaría que examinara esta cuestión, así como los antecedentes históricos de estos términos para la próxima reunión. e

148. La Delegación de la República de Corea apoyó la propuesta de la Delegación de Australia y señaló que existía el mismo problema en relación con el Artículo 3.5).

149. No se formularon comentarios adicionales sobre el Artículo 13bis.4) y 5). Por consiguiente, el Presidente solicitó a la Secretaría que presentara el Artículo 13ter (Restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento de la Oficina sobre la diligencia debida a la falta de intención).

150. En relación con el Artículo 13ter, la Secretaría explicó que obligaba a las Partes Contratantes a restablecer los derechos respectivamente de una solicitud o un registro, cuando el solicitante o titular no hubiera cumplido con un plazo para una acción en un procedimiento ante la oficina. A diferencia del Artículo 13bis, dicho restablecimiento de los derechos estaba sujeto a la comprobación por parte de la oficina de que el incumplimiento se había producido pese a la diligencia debida a las circunstancias, o era involuntario. Asimismo, siempre a diferencia del Artículo 13bis, el presente artículo no se restringía a los plazos fijados por la oficina, aunque estaba sujeto a ciertas excepciones en virtud del párrafo 2) y la Regla 10.3). Los términos “que dicho incumplimiento tenga como consecuencia directa el hecho de causar una pérdida de derechos” abarcan la situación en la que el incumplimiento de un plazo tuviera como consecuencia una pérdida de derechos en relación con la capacidad de mantener o obtener el registro de una marca.

151. La Delegación de China puso en entredicho la necesidad de contar con dicha disposición, además del Artículo 13ter, en el ámbito de las marcas. La Delegación precisó que esta disposición podía comprenderse en el ámbito de las patentes ya que la novedad era una cuestión importante y una pérdida de derecho equivalía a la pérdida definitiva del derecho de patente. No obstante, en el ámbito de las marcas, el solicitante siempre podía volver a presentar una solicitud.

152. La Delegación del Japón dijo que el restablecimiento de los derechos, tal como se establecía en la presente disposición podría retrasar el procedimiento en las oficinas de propiedad intelectual, particularmente en relación con las solicitudes surgentes.

153. La Delegación de Suiza aprobó las observaciones de la Delegación del Japón y observó que esa medida jurídica de sempeñaba una función menor en la esfera de las marcas, a diferencia de lo que sucedía en el campo de las patentes.

154. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciéndose eco de la palabra asimismo en nombre de sus Estados miembros, señaló que si para las patentes, la novedad y el derecho de prioridad eran muy importantes, lo eran asimismo en el caso de las marcas.

155. El Representante de la AIPPI abundó en la importancia de esta disposición que consideraba más importante que el Artículo 13bis.

156. La Delegación de China dijo que existían diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros. En China, la diferencia entre las patentes y las marcas era sumamente clara, siendo fundamental la prioridad para las patentes y una mera cuestión de procedimiento para las marcas.

157. La Delegación de la AIPPI dijo que comprendía la preocupación expresada por la Delegación japonesa en relación con la demora que sufrirían las solicitudes surgentes. Se trataba de un argumento a favor del Artículo 13bis. En el Artículo 13ter, los apartados i), ii) y iii) eran acumulativos. Los tres puntos debían cumplirse para que pudieran presentarse dicha petición.

158. La Delegación de Yugoslavia señaló que el Artículo 13ter.1) establecía la firme obligación para las Partes Contratantes de restablecer los derechos de conformidad con la Regla 10. No obstante, el plazo contemplado en la Regla 10 era demasiado largo y podría ocasionar cierta incertidumbre jurídica.

159. El Representante de la AIPPI consideró asimismo que el plazo era demasiado largo. Sugirió asimismo que se suprimiera la Regla 9.5)iii), que era más importante para las patentes.

160. Previamente a la solicitud, la Secretaría reunió los debates relativos a la propuesta para seguir armonizando los procedimientos y formalidades en el ámbito de las marcas. El Artículo 8.1), apartados a), b) y c) se aceptó en cuanto al fondo. En el Artículo 8.1)d) la expresión “una Parte Contratante estará autorizada...” se reemplazó por “autorizará”. El Artículo 8.2) era una disposición general que permitía suprimir las referencias a los idiomas en otros artículos. En el Artículo 8.3) se suprimió la expresión “el contenido de” y la frase sería: “aceptará la presentación de una comunicación en un formulario”. En el artículo 8.4), la

expresión “exija una firma” se reemplazaría por la expresión “exija que se firme una comunicación”. El párrafo 5) debía colocarse entre paréntesis. Por lo que respecta a los párrafos 6), 7) y 8), no se formularon comentarios específicos. La Oficina Internacional prepararía un nota sobre este Artículo para la próxima sesión.

161. En lo tocante a los debates sobre los Artículos 13bis y 13ter, la Secretaría, prosiguiendo con su resumen, indicó que dichos artículos se revisarían a fin de que pudiera establecerse una diferencia clara entre ellos. En relación con el Artículo 13bis.3), de conformidad con la sugerencia de la Delegación de Suiza, podría añadirse una reivindicación de prioridad a la lista que figuraba en la Regla 9.5), a semejanza del PLT. Para la próxima sesión, la Oficina Internacional insertaría un nuevo párrafo 6) en el Artículo 13bis que permitiría que las observaciones se presentasen en un plazo razonable. Una disposición similar figuraba en el PLT. En relación con el término “podrá exigir”, la Secretaría intentaría investigar si existía una distinción claramente convenida en el plano internacional entre los términos “podrá exigir” y “exigirá”.

162. La Secretaría afirmó asimismo que la Regla 9.4) que se refería al Artículo 13bis.2) se enmendaría de conformidad con las propuestas formuladas por varias delegaciones. El plazo sería de dos meses a partir de la fecha de recepción de la notificación. Asimismo, se reduciría el plazo fijado en la Regla 10.2).

163. Para concluir, la Secretaría confirmó que se publicaría un proyecto revisado en el Foro Electrónico del SCT, a fin de recabar comentarios sobre los Artículos 8, 13bis y 13ter y las reglas pertinentes, lo antes posible tras la octava sesión.

164. A falta de comentarios adicionales, el Presidente dió por finalizados los debates sobre el documento SCT/8/2.

Sugerencias para seguir desarrollando el derecho internacional marcario

165. En referencia al Presupuesto por Programas para el bienio 2002-2003 en el que se estableció la celebración de cuatro reuniones del SCT para revisar el TLTY y armonizar el derecho sustantivo de marcas, el Presidente señaló que, en las sexta y séptima sesiones del SCT, varias delegaciones y representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales habían expresado el deseo de examinar cuestiones relacionadas con la armonización sustantiva de las leyes destinadas a proteger las marcas.

166. La Secretaría indicó que el documento SCT/8/3 constituía la base en que se sustentaría el debate. Las cuestiones se trataban de manera general a fin de abarcar todos los sistemas existentes. Para la próxima reunión, la Secretaría elaboraría un documento ampliado basado en los debates celebrados en el SCT.

167. El Presidente invitó a las delegaciones a formular observaciones generales sobre la armonización sustantiva del derecho marcario.

168. La Delegación de Australia explicó que la aplicación del TLTY había sido sumamente beneficiosa para los titulares de marcas australianas, y que se esperaban beneficios similares de la armonización sustantiva del derecho marcario.

169. El Representante de la ICC sugirió que la expresión tradicional inglesa “trademark” se reemplazase por la palabra “mark”, como sucedía en español y en francés.

Definición de una marca

170. La Delegación del Uruguay aprobó la armonización sustantiva del derecho marcario pero consideró prematuro abordar la cuestión de las marcas no tradicionales.

171. La Delegación de Yugoslavia afirmó que el examen y la publicación de marcas sonoras y marcas olfativas era una cuestión problemática. Destacó que las oficinas que examinan los motivos relativos se enfrentan a una tarea imposible para determinar la similitud con derechos anteriores y precisarían examinadores especializados. A este respecto, también las marcas tridimensionales podrían ocasionar problemas debido a que tendrían que ser examinadas en relación con los dibujos y modelos industriales. La diferencia entre las marcas y los dibujos o modelos era que las marcas podían ser protegidas indefinidamente mientras que los dibujos o modelos gozaban de protección durante 10 a 15 años. En conclusión, la Delegación consideró que resultaba prematuro debatir la cuestión de las marcas sonoras y las marcas olfativas.

172. La Delegación del Japón abogó por debatir las marcas no tradicionales y sugirió que los Estados miembros tuviesen la posibilidad de aceptarlas.

173. La Delegación de Barbados expresó su preocupación en relación con las nuevas marcas, poniendo de manifiesto las dificultades que entrañaban las marcas sonoras que infringiesen el derecho de autor. La Delegación invitó a otras delegaciones a que compartieran sus experiencias con el registro de marcas sonoras y olfativas.

174. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en nombre de sus Estados miembros, dijo que la verdadera cuestión era menos la definición de un signo (que debería ser distintivo) que debatir bajo qué condiciones debería aceptarse una marca. En lo tocante a las marcas sonoras, la Delegación indicó que no ocasionaban problemas cuando se trataba de sonidos musicales pero que resultaban más problemáticas cuando no podían expresarse gráficamente como, por ejemplo, el ladrido de un perro. En cuanto a las marcas olfativas, el problema consistía en que, con frecuencia, podían ser gráficamente similares.

175. La Delegación de Australia afirmó que la definición debía ser general y que debía propiciar un debate sobre las condiciones de registro. Las condiciones para registrar una marca debían ser que la marca fuera distintiva y pudiera representarse gráficamente.

176. La Delegación del Reino Unido indicó que representar gráficamente un olor era una tarea difícil. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ocupaba actualmente de un caso relativo a marcas olfativas.

177. La Delegación de Alemania dijo que su país contaba con una definición amplia, siguiendo el modelo del Acuerdo sobre los ADPIC. En Alemania se aceptaban las marcas sonoras pero no las marcas olfativas ni los hologramas, que resultaban difíciles de representar. El Tribunal Federal de Patentes había concluido que, en principio, las marcas olfativas podían registrarse pero que su representación gráfica constituía un problema fundamental. Alemania

había presentado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas un caso que contribuiría a aclarar esta cuestión en cuanto se pronunciasen una decisión al respecto.

178. La Delegación de Argelia explicó que su país estaba elaborando una legislación revisada en materia de marcas que podría incluir las marcas sonoras. El problema por el momento consistía en que los tribunales aceptarían únicamente pruebas en papel pero no en disquetes o cintas. La Delegación preguntó en cuál de las clases de la clasificación de Viena podrían registrarse las marcas sonoras.

179. La Delegación de España afirmó que la nueva legislación en materia de marcas que entraría en vigor el 1 de agosto de 2002 establecía dos condiciones; a saber, la marca debía ser distintiva y poder representarse gráficamente. En España se habían registrado muy pocas marcas sonoras, en relación con servicios de la clase 36. También se aceptaban las marcas tridimensionales, en cuyo caso el problema principal se refería a la frontera con los dibujos y modelos industriales. No se aceptaban los hologramas ni las marcas olfativas.

180. La Delegación de Francia indicó que en Francia se protegían las marcas sonoras, los hologramas y las marcas tridimensionales. Los problemas se planteaban en relación con las marcas olfativas. Francia se encontraba asimismo a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a este respecto.

181. La Representante de la INTA dijo que el alcance de la protección debería ser lo más amplio posible y seguir los acontecimientos que se producen en la jurisprudencia internacional. No deberían existir limitaciones en relación con ningún tipo específico de marcas.

182. El Representante de la AIPPI coincidió con el Representante de la INTA y destacó que la definición debía trascender la definición del Acuerdo sobre los ADPIC al afirmar que el signo debía poder ser representado gráficamente, lo cual era más general que la condición de que los signos fueran “perceptibles visualmente”. La expresión “puedan representarse gráficamente” figuraba en numerosas leyes y abarcaba las marcas sonoras, los hologramas y las marcas tridimensionales. Únicamente las marcas olfativas no podían protegerse, pero el número de marcas de este tipo era muy limitado. Si se consideraban las estadísticas de registros, los dos tercios de las solicitudes de marcas referían a palabras, un tercio a marcas figurativas y aproximadamente un 1% a marcas no tradicionales. El Representante dijo que el SCT no debería formular una recomendación en el sentido de que todos los países debiesen aceptar solicitudes de marcas no tradicionales, sino elaborar directrices que pudieran utilizar las oficinas de propiedad intelectual que desearan aceptar dichas marcas, al recibir solicitudes relativas a las mismas.

Motivos absolutos de denegación

183. El Representante de la AIPPI explicó que el apartado ii) relativo a un signo que no tuviera carácter distintivo o algún parámetro para diferenciar los productos y servicios tenía un significado idéntico que el apartado iv) que estipulaba que el signo fuera totalmente genérico. De conformidad con el Convenio de París, las marcas descriptivas podían ser asimismo marcas que se hubieran convertido en habituales, por ejemplo, la palabra “red” se había convertido en una palabra habitual. El Representante sugirió que se reformulara la lista de motivos absolutos de denegación añadiendo “signos que no puedan representarse

gráficamente” en el apartado i) y reformulando el apartado ii) en relación con la falta de carácter distintivo. En cualquier caso, la lista de motivos absolutos no debería ser exhaustiva.

184. La Delegación del Japón abogó por unalista no exhaustiva de motivos absolutos a fin de, por ejemplo, tomar en consideración los cambios que se produjeran en las circunstancias empresariales.

185. El Representante de la INTA sugirió que se añadiesen a la lista tres cuestiones: 1) una disposición general cuando la marca fueratansimilaramarcas anteriores que pudieran inducir a error, 2) un registro de mala fe y la dilución de unamarcanotoriamente conocida y 3) la violación de derechos anteriores como el derecho de autor.

186. La Delegación del Canadá aprobó la propuesta del Japón y abogó por unalista no exhaustiva de motivos absolutos, que podría incluir asimismo ciertos elementos que se abordaban en el párrafo 10 (conflictos con derechos anteriores).

187. La Delegación de Yugoslavia apoyó a las Delegaciones del Japón y el Canadá y dijo que las oficinas debían desempeñar la función pública de proteger a los titulares y a los consumidores de marcas.

188. La Delegación de España explicó que el Acuerdo sobre los ADPIC se refería a las denominaciones de origen como motivos absolutos de denegación, lo que debería añadirse a la lista.

189. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciéndouso de la palabra asimismo en nombre de sus Estados miembros, no aprobó las sugerencias formuladas por la INTA.

190. El Representante de la AIPPI explicó que resultaba razonable que las oficinas que examinaban los motivos absolutos examinasen asimismo ciertos puntos mencionados por el Representante de la INTA, si bien se consideraban motivos relativos. El Representante subrayó que las oficinas no deberían denegar marcas con base a motivos distintos de los mencionados en el Convenio de París y reiteró que preferiría unalista exhaustiva de motivos absolutos.

191. La Delegación de la Federación de Rusia afirmó que en ocasiones resultaba difícil trazar una línea entre los motivos absolutos y los relativos. En relación con los motivos absolutos, la lista debería ser exhaustiva y en relación con los motivos relativos debería ser no exhaustiva.

192. El Representante de la INTA explicó que no establecía una diferencia entre motivos absolutos y relativos. Lo verdaderamente importante eran los criterios para registrar una marca.

193. El Representante de la AIPLA dijo que debería considerarse la funcionalidad de una marca, de conformidad con la directiva de la CE.

194. La Delegación del Canadá explicó que la legislación canadiense protegía, entre otras cosas, los nombres reales y el nombre de la Cruz Roja y preguntó si dichos signos deberían añadirse a la lista.

195. El Representante de la AIPPI respondió que dichos signos ya estaban protegidos por el Artículo 6ter del Convenio de París.

Conflictos con derechos anteriores

196. El Representante de la AIPPI dijo que los motivos relativos deberían ser examinados bien por la oficina, bien por el autor de la oposición o por el Tribunal. La lista de los distintos motivos relativos podría ser amplia. El Representante señaló asimismo que en la primera línea del párrafo 10)iii) debería suprimirse el término “como para producir confusión” ya que se había aprobado una norma en relación con las marcas notoriamente conocidas.

197. La Delegación de Yugoslavia sugirió que se precisasen los términos “entrañaría el riesgo de dilución de una marca notoriamente conocida” que no eran lo suficientemente claros.

198. La Secretaría explicó que el párrafo 10 pretendía abarcar todas las situaciones que se presentaban en las diferentes legislaciones, por lo que había sido redactado en términos generales.

199. La Delegación del Japón preguntó si la expresión “perjuicio injustificado” se refería a los nombres comerciales notoriamente conocidos.

200. La Delegación de Francia consideró que la lista de motivos relativos debía ser no exhaustiva.

201. El Representante de la AIPPI explicó que el párrafo 10)iii) se restringía a los nombres comerciales notoriamente conocidos.

202. La Secretaría señaló que en el párrafo 10)iv) los nombres comerciales se mencionaban como derechos anteriores.

203. El Representante de la AIPPI confirmó que los dos párrafos mencionados incluían los nombres comerciales.

Otros motivos facultativos

204. El Presidente propuso que, a continuación, se debatiesen los motivos facultativos de denegación.

205. La Secretaría explicó que se tomaría como base para el debate los conflictos entre los dibujos y modelos industriales y las marcas, así como entre el derecho de autor y las marcas.

206. La Delegación de Yugoslavia explicó que, de conformidad con la legislación de su país, tanto el derecho de autor como los dibujos y modelos industriales se consideraban derechos anteriores y constituían motivos posibles para denegar una marca. La oficina de propiedad intelectual que registra las marcas y los dibujos y modelos efectuaría un abúsqueda para detectar posibles conflictos. En el otocante al derecho de autor, la oficina de propiedad

intelectualefectuabauna comprobación en la oficina de derecho de autor. Los conflictos entre las marcas y el derecho de autor se dirimirían ante un tribunal.

207. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en nombre de sus Estados miembros, afirmó que los dibujos y modelos industriales, el derecho de autor, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas debían considerarse derechos anteriores. Dicho enfoque no debía ser facultativo para las oficinas de propiedad intelectual.

208. La Delegación de Uruguay afirmó que la infracción de los derechos respectos de un dibujo y modelo industrial de una obra protegida por el derecho de autor debería investigarse en profundidad, en particular en lo tocante al criterio de novedad.

209. La Delegación de Suecia destacó que en el Artículo 4.4.c) de la Directiva de la CE, el derecho a un nombre, el derecho a una imagen personal, el derecho de autor y el derecho de propiedad industrial se mencionaban en particular como derechos anteriores.

210. La Delegación de Canadá consideró que los conflictos entre las marcas y el derecho de autor consistían en un área de estudio muy interesante y señaló que el alcance de la protección del derecho de autor abarcaba los 50 o 70 años posteriores a la muerte de la persona. La Delegación preguntó si un derecho de autor que hubiese pasado al dominio público podría registrarse como marca.

211. La Delegación de Australia dijo que la protección del derecho de autor, los dibujos y modelos industriales y las marcas serían diferentes, como lo eran sus formas de utilización y los derechos que se concedían en virtud de los mismos. Por consiguiente, resultaría apropiado que los Estados miembros cuya legislación lo permitiera, pudieran oponerse al registro de una marca basándose en dichos motivos.

212. La Delegación del Reino Unido se refirió al caso Remington interpuesto ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que trazaría la línea entre las marcas y los dibujos y modelos industriales.

213. La Delegación de Francia afirmó que era importante que los dibujos y modelos industriales, el derecho de autor y las denominaciones de origen fuesen considerados derechos anteriores.

214. El Representante de la AIPPI confirmó que el derecho de autor y los dibujos y modelos industriales debían considerarse derechos anteriores y precisó que era posible una protección acumulativa como marca tridimensional y dibujo y modelo industrial. El criterio que debía adoptarse en relación con una marca tridimensional debía ser su carácter distintivo.

Derechos conferidos por el registro

215. La Secretaría señaló que el Artículo 16.1) del Acuerdo sobre los ADPIC definía los derechos conferidos. Los posibles objetos de debate podían ser la definición de la expresión “en el curso de operaciones comerciales” y la aclaración de los términos “riesgo de confusión” y “riesgo de asociación”. Podría debatirse asimismo la utilización apropiada de los signos notoriamente conocidos “TM” y ®.

216. La Delegación del Japón preguntó a la Secretaría si el apartado 14)ii) abarcaba asimismo las marcas notoriamente conocidas.
217. La Secretaría contestó que dicho apartado pretendía abarcar distintas situaciones, incluidas las marcas notoriamente conocidas.
218. La Delegación de España afirmó que los derechos conferidos por el registro no debían definirse únicamente de manera negativa sino que deberían ilustrarse asimismo los derechos que se derivaban de un registro. Un ejemplo de derechos positivos sería la utilización de una marca en el curso de una operación comercial. La Delegación destacó que los derechos conferidos deberían abarcar asimismo la utilización de los signos en Internet, tal como figuraba en el documento.
219. El Representante de la AIPPI hizo suya la opinión de la Delegación de España y explicó que el registro concedía el derecho exclusivo de impedir a terceros la utilización de la marca, así como el derecho positivo que debería afirmarse. El Representante añadió que el apartado 14)ii), en lo relativo a la dilución o el perjuicio indebido, abarcaba las marcas y sugirió que se incluyesen en los debates las normas convenidas en las Recomendaciones Conjuntas sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas. En lo relativo a los términos “confusión” y “asociación”, que constituían una cuestión sumamente importante, precisó que la norma en Europa consistía en que el riesgo de confusión incluía el riesgo de asociación.
220. La Delegación del Uruguay apoyó la propuesta de la Delegación de España e indicó que el párrafo 14 figuraba en la mayoría de las legislaciones de los países de América Latina.
221. La Delegación de Australia aprobó el enfoque positivo propuesto por la Delegación de España y sugirió a la Oficina Internacional que siguiera elaborando este enfoque en el documento que debía prepararse para las próximas sesiones. La Delegación, haciendo referencia a la legislación australiana, explicó que no existía el derecho positivo de utilizar la marca en el curso de operaciones comerciales. Por consiguiente, la Delegación sugirió a este respecto que se adoptase un dispositivo no imperativo.
222. La Delegación de Yugoslavia preguntó si los apartados i) y ii) deberían ser acumulativos y pidió que se aclarase en el futuro documento. La Delegación propuso asimismo que se siguiese debatiendo la cuestión de la utilización de una marca por parte de terceros no autorizados, lo que constituiría un objetivo importante en aras de la armonización.
223. La Delegación de Australia indicó que se debatirían las distintas formas de utilización que se mencionaban en el párrafo 15 del documento SCT/8/3.
224. La Delegación de Suecia se refirió al Artículo 6.1 de la Directiva de la CE afirmando que los términos genéricos podían utilizarse en el curso de operaciones comerciales, siempre que se utilizasen de conformidad con las prácticas comerciales leales. La Delegación mencionó asimismo que en numerosos países se permitía la utilización de una marca con fines no comerciales y vino con otras delegaciones en que debía seguir estudiándose la cuestión.
225. La Delegación del Canadá apoyó el principio de un enfoque positivo a los derechos conferidos, si bien los países de derecho anglosajón encontrarían ciertas dificultades en

relación con el mismo. La Delegación abogó así mismo por que se siguiera debatiendo la cuestión de la utilización de las marcas.

226. La Delegación del Reino Unido dijo que debería examinarse la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

227. El Representante de la AIPPI dijo que el apartado 14)i) debía permanecer en su forma actual. El Artículo 16.1) del Acuerdo sobre los ADPIC estipulaba que en caso de que se utilizase un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumiría que existía probabilidad de confusión. El titular de la marca debía poder intervenir en este tipo de situación. El Representante señaló así mismo que podían utilizarse en nombres genéricos, tal como habían sido definidos por Suecia, pero que debía profundizarse en esta cuestión.

228. La Delegación de Australia convino con el representante de la AIPPI en que el apartado 14)i) debía conservarse en su forma actual. Los términos genéricos debían utilizarse de manera tal que no pusiesen en peligro el carácter distintivo de una marca.

229. La Delegación de Suecia dijo que no debería aceptarse en relación con los términos genéricos otros significados distintos del indicado por el Representante de la AIPPI y la Delegación de Australia.

230. El Representante de la INTA afirmó que debería impedirse el uso genérico de las marcas y apoyar las sugerencias de Suecia y la AIPPI.

231. El Presidente solicitó al SCT que formulara comentarios específicos sobre los conceptos de confusión y asociación, la utilización en el curso de operaciones comerciales y la utilización de los símbolos TM y®.

232. La Delegación de Yugoslavia explicó que, en su país, la utilización de los símbolos TM y® no se prohibían ni se prescribía. En la legislación futura de Yugoslavia la utilización del símbolo® se autorizaría únicamente a los titulares de marcas registradas.

233. La Delegación de Australia dijo que la legislación de su país no contenía los conceptos de confusión o asociación. En ella constaban únicamente disposiciones relativas a la reputación de una marca, así como disposiciones relativas a la "utilización en el curso de operaciones comerciales". En lo tocante a la utilización de los símbolos TM y®, resultaría beneficioso que se alcanzase una mayor comprensión internacional. En particular, la utilización del signo® debería autorizarse únicamente a los titulares de marcas registradas. No obstante, en los países de derecho anglosajón, se permitía la utilización de una marca sin necesidad de registrarla. La Delegación agradecería que se debatiera la cuestión de la confusión y la asociación, así como la utilización de los símbolos TM y®.

234. La Delegación de Francia señaló que, de conformidad con una decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el riesgo de asociación no se consideraba una subcategoría del riesgo de confusión. En Francia, no existía legislación relativa a la utilización de los símbolos TM o®; no obstante, cabía observar que dichos símbolos se utilizaban por lo general cuando el carácter distintivo de la marca era muy débil.

235. La Delegación de España explicó que no existía legislación en España en relación con la utilización de los símbolos TMO®. Era competencia de los tribunales decidir si la utilización de dichos símbolos podía inducir a error.

236. La Delegación de Bélgica dijo que las nociones de confusión y asociación eran muy importantes y que habían causado ciertos problemas a la legislación del Benelux. La Delegación abogó por que se siguiera trabajando sobre esas cuestiones, particularmente en el marco de la armonización del derecho.

237. El Representante de la AIPPI señaló que el Artículo 5.D del Convenio de París establecía que no se exigirían ningún signo o mención del registro de la marca sobre el producto, con o condición para el reconocimiento del derecho a la protección. Por consiguiente, la utilización de los símbolos TMY® constituirían únicamente una opción. Asimismo, de conformidad con la ley Lanham de los EE. UU., si no se utilizaba el símbolo®, esto tendría un efecto sobre los daños que deberían indemnizarse. No obstante, el símbolo® constituía un instrumento útil cuando se registraba la marca. Al inversa, el símbolo TM jurídicamente no tenía ningún significado. Por consiguiente, la Delegación sugirió que se alentara la utilización del símbolo TM.

238. La Delegación de los Estados Unidos explicó que el registro de una marca no confería un derecho en los Estados Unidos. La utilización en el comercio establecía el derecho sobre una marca. La utilización del símbolo® se permitía tras el registro; no obstante, cabían excepciones cuando la marca se registraba en otros países.

239. La Delegación de Australia se opuso a la promoción de la utilización del símbolo TM pero abogó por promover un mejor conocimiento del uso de dichos símbolos que debería restringirse en ciertas circunstancias. En Australia existía cierta jurisprudencia en la que los tribunales reconocían la existencia del símbolo TM.

240. La Delegación de Uruguay abogó por que se siguiera debatiendo las nociones de confusión y asociación y dijo que en su país no existía legislación relativa a la utilización de los símbolos TMO® y que la oficina de propiedad intelectual no podía controlar la utilización de dichos signos en el comercio, que era competencia de los tribunales.

241. La Delegación de Canadá abogó asimismo por que se siguiera debatiendo la cuestión de la confusión y de la utilización de los símbolos TMY®. Observó que la utilización del símbolo TM era más común en relación con marcas muy débiles y dijo que competía a los tribunales decidir sobre la utilización de dichos símbolos.

242. La Delegación de la Federación de Rusia indicó que en su país no existían disposiciones relativas a la confusión. El titular gozaba del derecho de utilizar la marca y de impedir a terceros el uso de marcas idénticas. Asimismo, se otorgaba protección a las marcas notoriamente conocidas. La Delegación opinó que sería justo conceder a los titulares de marcas la posibilidad de utilizar el símbolo TM en relación con sus marcas. En la futura legislación rusa en materia de marcas, se estipularía la utilización de los símbolos TMY®.

243. La Delegación de los Estados Unidos dijo que competía a los tribunales tomar decisiones sobre los derechos conferidos por las marcas.

244. La Delegación de Suiza dijo que en su legislación no se abordaba la utilización de los símbolos TM y ® pero que sería útil que se debatiera la cuestión. La Delegación sugirió que se determinara dónde debería localizarse dicho símbolo y que una marca podría contener partes que no estuvieran protegidas como tal.

245. El Representante de la INTA explicó que el símbolo TM era importante para los titulares de una marca que no desearan registrarla. La utilización de dicho símbolo en las publicaciones era muy conveniente e importante.

246. La Delegación de Argelia señaló que el símbolo ® se utilizaba cada vez más en el comercio internacional. El símbolo ® resultaba así mismo muy útil para el programa de control de calidad y para los funcionarios de aduanas, a fin de demostrar que el producto no era fraudulento ni falsificado.

247. El Representante de la ICC dijo que el símbolo ® permitía la posibilidad de señalar a los consumidores y al público en general que la marca estaba protegida. El Representante sugirió así mismo que debía contemplarse la posibilidad de imponer sanciones en relación con la utilización abusiva de dichos símbolos.

248. El Representante de la INTA dijo que debería permitirse la utilización del símbolo ®. Debían examinarse así mismo las normas de empaquetado en el mercado internacional y la utilización en Internet.

Requisitos de uso, uso de la marca

249. El Representante del CEIP afirmó que no deberían existir requisitos de uso en el momento de presentar la solicitud, puesto que ya quedaba establecido por el Artículo 15.3 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Representante preguntó si el principio debería conservarse en el documento.

250. La Delegación de España sugirió que se determinasen las circunstancias a que se hacía referencia en el párrafo 18)iii) (tal como la fuerza mayor). Los criterios no deberían limitarse a las circunstancias independientes de la voluntad del titular de la marca, sino también al grado de importancia de dichas circunstancias. En relación con el apartado 18)iv), en España no existían disposiciones relativas a la anulación de oficina de una marca por parte de la oficina. La oficina no pedía pruebas del uso de la marca en el momento de renovarla.

251. La Delegación de Yugoslavia preguntó si el período de falta de uso contemplado en el apartado 18)ii) podría contarse así mismo a partir del momento en que se había utilizado la marca por última vez. Las causas mencionadas en el apartado 18)iii) podrían ser la fuerza mayor o actos fortuitos, debiéndose aclarar la distinción entre ambos términos. En lo tocante a la anulación, la iniciativa por lo general procedía de una parte interesada. La cancelación de oficina de un registro por parte de la oficina requeriría demasiado trabajo.

252. La Delegación de Japón preguntó si el período mencionado en el apartado 18)ii) se contaba a partir de la fecha de registro o de la última utilización. En caso de que el titular hubiera utilizado la marca una única vez, dicha utilización, ¿constituiría o no interrupción del período de falta de uso? Asimismo, la Delegación se refirió al Artículo 5.C del Convenio de París que establecía que el registro no podría ser anulado sin o después de un plazo equitativo

ysielinteresadonojustificabalascausasdesuinación.Enlotocantealpárrafo 19,la Delegación sugirió que se incluyese en el párrafo, el Artículo 5 de las Recomendaciones Conjuntas de la OMPI sobre las licencias de marcas.

253. La Delegación de Argelia afirmó que en su país únicamente los tribunales gozaban de competencia para anular el registro, y no la oficina.

254. La Delegación de las Comunidades Europeas afirmó que la legislación de la CE no preveía la anulación de oficio por parte de la Oficina y expresó su preocupación por la posibilidad de que se introdujera dicha medida. Asimismo, el requisito de uso contemplado en el Artículo 15.3 del Acuerdo sobre los ADPIC. El término “independientes” que figuraba en el apartado 18)iii) era demasiado general y a que la acción debía justificarse.

255. El Representante de la AIPPI sugirió que se suprimiera el párrafo 18, ya que las disposiciones estaban contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, el párrafo 19 debería conservarse.

256. La Secretaría observó que las sugerencias contenidas en el documento SCT/8/3 se basaban en el Convenio de París o en el Acuerdo sobre los ADPIC pero que, a pesar de todo, era posible que requiriese una mayor precisión. El período de falta de uso, tal como se describía por ejemplo en el apartado 18)ii) variaba en función de los países por lo que resultaría útil adoptar un enfoque común a fin de que el titular supiese cuándo comenzaría el período de falta de uso. El apartado 18)iv) era optativo y ofrecía a las oficinas de propiedad intelectual la posibilidad de eliminar la “rémora” de su registro.

257. La Delegación de Australia apoyó el conjunto del párrafo 18. En relación con el apartado ii), sugirió que se introdujera un período de gracia para el titular de la marca antes de que pudiera emprender acciones por falta de uso. Este período de gracia se calcularía a partir de la fecha de registro. Debía contestarse la pregunta de cuándo comenzaría el plazo aplicable a la falta de uso durante un período ininterrumpido. La Delegación discordó con la AIPPI e indicó que, si bien en el apartado 18)iii) era similar a otras disposiciones de tratado, dicha referencia era necesaria. El apartado iv), si bien era espinoso desde un punto de vista práctico, era un tema que merecía la pena ser debatido. En lotocante al apartado v), el uso de la marca debería expresarse en modo positivo.

258. La Delegación de Suecia dijo que el apartado iv) debía ser vinculante. La anulación de un registro debía efectuarse por solicitud de terceras partes.

259. La Delegación de Mauricio dijo que las pequeñas oficinas de propiedad intelectual encontraban dificultades para aplicar el TLT. Deberían tomarse en consideración las necesidades específicas de dichas oficinas, tanto en relación con el documento SCT/8/2 como con el SCT/8/3.

260. La Delegación del Canadá abogó por que se siguiera debatiendo el párrafo 18 e indicó que la utilización debería definirse del mismo modo en los párrafos 15, 18 y 19.

261. La Delegación de Francia con vino con la Delegación de Australia acerca de la conveniencia de conservar el párrafo 18 y de que debían indicarse las disposiciones pertinentes del Convenio de París o del Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegación hizo referencia asimismo al Artículo 12 de la Directiva CE, de conformidad con la cual el

comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la demanda de caducidad no se tomaría en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieren producido después de haberse enterado el titular de que la demanda de caducidad podía ser presentada. Este aspecto debería abordarse asimismo en el párrafo 18.

262. La Delegación de Yugoslavia aprobó las propuestas del Canadá y Australia, así como el plazo de tres meses mencionado por la Delegación de Francia. En relación con el Artículo 19 podrían plantearse problemas en relación con el uso respectivo de servicios. La utilización en la publicidad debería bastar en cuanto a lo que a servicios se refería. La Delegación preguntó asimismo si la cuestión de las importaciones paralelas se consideraría como uso de una marca.

263. El Representante de la ICC dijo que, independientemente de las legislaciones existentes, el SCT debería examinar en esta etapa todos los temas posibles. En relación con el párrafo 18, era importante definir a partir de qué punto comenzaría a contarse el período de falta de uso. El apartado 18)v) era muy importante ya que el carácter distintivo de una marca era la piedra angular de los usuarios de marcas, las oficinas de propiedad intelectual y los tribunales. Este criterio debería seguirse debatiendo a fin de que pudieran establecerse directrices para todas aquellas personas que se ocupaban de marcas, y a ser tratadas de usuarios, oficinas de propiedad intelectual o tribunales.

264. El Representante de la AIPPI añadió que, en algunos países, en los procedimientos de oposición, el autor de la oposición debía aprobar que la marca no había sido utilizada.

265. El Representante del CEIP explicó que los debates celebrados en la sesión especial del SCT en relación con el uso abusivo de nombres de dominio demuestran que la protección de marcas no registradas seguía siendo un problema dentro de la Política Uniforme de Bidoa que ciertos países no reconocían las marcas no registradas. La experiencia de los países que reconocían las marcas no registradas podría ser beneficiosa a este respecto.

266. La Delegación de la República de Corea afirmó que el término “anulación” revestía un significado diferente en los párrafos 16 y 18. En el párrafo 16, debería utilizarse el término “invalidación” en lugar de “anulación”.

267. La Secretaría sugirió que se distribuyese a los Estados miembros un cuestionario, a fin de que la Oficina Internacional elaborase un nuevo documento basado en el documento SCT/8/3. Ese documento ampliado incluiría referencias a la jurisprudencia y a lo tratado en vigor y tomaría en consideración los debates celebrados en la octava sesión en relación con las siguientes cuestiones:

- la definición de una marca: marcas no tradicionales, interfaz de las marcas con el derecho de autor y los dibujos y modelos industriales;
- los motivos de denegación;
- los derechos anteriores: ejemplos propuestos por los Estados miembros;
- los derechos conferidos por el registro: enfoque positivo, conceptos de confusión y asociación;

- la utilización de los símbolos “TM” y “®”;
- el criterio del carácter distintivo; términos genéricos, utilización de expresiones extranjeras;
- las marcas no registradas.

268. La Delegación de España preguntó si el nuevo documento estaría listo para la próxima reunión del SCT, que se celebraría en noviembre.

269. La Secretaría respondió que, en principio, el documento se enviaría a los Estados miembros por adelantado para que pudieran debatir en la reunión de noviembre del SCT.

270. La Delegación del Uruguay preguntó si en el próximo documento se abordaría el párrafo 20 del documento SCT/8/3 relativo a la observancia.

271. La Secretaría indicó que aún no se habían abordado ciertos puntos del documento SCT/8/3, entre los que se contaban la “observancia”, la “posibilidad de registrar una marca”, la “administración y el registro de marcas” y la “anulación”. La Secretaría dijo que el SCT decidiría si deseaba incluirlos en el nuevo documento.

272. La Delegación del Uruguay expresó su deseo de que se incluyese el párrafo 20 titulado “observancia” en el documento ampliado. Su delegación consideraba importante examinar ciertos estudios realizados por la Oficina Internacional.

273. La Secretaría informó al SCT de que el Comité Asesor en materia de Observancia se reuniría, en principio, en septiembre de 2002 y debatiría, entre otras cosas, esta cuestión.

274. La Delegación de Egipto dijo que el documento ampliado abarcaría únicamente los párrafos debatidos durante la presente sesión.

275. El Representante de la ICC preguntó si en el documento ampliado se combinarían el documento SCT/8/2 y el documento SCT/8/3.

276. La Secretaría contestó que se combinarían los documentos SCT/8/2 y SCT/8/3 e indicó que el documento ampliado basado en el documento SCT/8/3 tomaría en consideración los debates celebrados en la presente sesión y, si procedía, las respuestas al cuestionario que se enviaría a los Estados miembros.

277. En relación con la reunión del Comité Asesor en materia de Observancia, la Secretaría dijo que había comenzado los trabajos para organizar su próxima reunión. Dichas reuniones se celebrarían en septiembre pero aún no se habían fijado la fecha definitiva ni el nombre de la reunión. Los Estados miembros recibirían próximamente información al respecto.

Punto 6 del orden del día: Indicaciones geográficas

278. El Presidente indicó que los pasados debates sobre las indicaciones geográficas se basaban en el documento SCT/5/3 “Posibles soluciones a los conflictos que puedan plantearse entre marcas e indicaciones geográficas y entre indicaciones geográficas homónimas”. Tras

debatir dicho documento en la quinta sesión, se presentaron en la sexta sesión un nuevo documento llamado SCT/6/3. Dicho documento fue revisado ligeramente y recibió el número de referencia SCT/8/4. Existía asimismo un nuevo documento llamado SCT/8/5, que era una adenda.

279. A petición del Presidente, la Secretaría presentó el documento SCT/8/4, señalando que era muy similar al documento SCT/6/3, que había sido ligeramente enmendado sobre la base de los comentarios formulados por los Estados miembros en la última sesión. Se habían introducido las siguientes enmiendas:

- se había añadido una nueva línea al final del párrafo 1;
- se había enmendado la línea 2 del párrafo 8;
- se había añadido el párrafo 33;
- se habían enmendado ligeramente los párrafos 92 y 95;
- se había añadido al párrafo 105 la nota al pie de página 43.

280. En relación con el documento SCT/8/5, la Secretaría recordó que el documento SCT/8/4 contenía un panorama de los antecedentes históricos de las indicaciones geográficas, la naturaleza de los derechos, los sistemas vigentes de protección y la obtención de protección en otros países. En la séptima sesión del SCT, los Estados miembros convinieron en que la Oficina Internacional debía, en preparación de los debates que se celebrarían en la octava sesión, complementar dicho documento con una adenda que abarcara las siguientes listas exhaustivas de cuestiones: definiciones de las indicaciones geográficas, protección de una indicación geográfica en su país de origen, protección de las indicaciones geográficas en el extranjero, términos genéricos, conflictos entre indicaciones geográficas y marcas, y entre indicaciones geográficas homónimas. La Secretaría afirmó que la cuestión de la definición y de la terminología aplicable era el punto de partida en que se basarían los debates. Históricamente, se habían utilizado distintos términos, que se recogían en los párrafos 5 y 6: indicaciones de procedencia, denominaciones de origen, e indicaciones geográficas. Esos términos reflejaban distintos enfoques y procedían de distintos instrumentos internacionales. No obstante, la definición de indicaciones geográficas que figuraba en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC parecía prevalecer en los foros internacionales, incluida la séptima sesión del SCT. El párrafo 6c contenía otras definiciones de indicaciones geográficas. La Secretaría opinaba que, en esta etapa, el Comité debía abordar la definición y la terminología aplicables sin emitir juicios anticipados acerca de las repercusiones jurídicas que pudiesen entrañar las definiciones.

281. La Delegación de Alemania dijo que ambos documentos eran exhaustivos y constituían una valiosa fuente de información. La Delegación consideraba que el debate de dichos documentos facilitaría una mejor comprensión de las cuestiones objeto de estudio, basándose en información presentada de manera neutra y preguntó si estaba en lo cierto al pensar que éste era precisamente el objetivo de incluir la cuestión en el orden del día del SCT.

282. La Secretaría afirmó que éste era precisamente el objetivo de los debates que se celebraban en relación con este punto del orden del día en el SCT.

283. El Presidente solicitó comentarios sobre la Parte II del documento SCT/8/5.

284. La Delegación de Yugoslavia indicó que existían numerosos problemas en relación con la definición de indicaciones geográficas, no solamente desde el punto de vista lingüístico sino asimismo en relación con las consecuencias jurídicas de las definiciones. Dichos problemas eran ocasionados por la introducción del término "indicaciones geográficas" en el Acuerdo sobre los ADPIC, siendo así que dicho término había sido utilizado previamente en la OMPI como término global que designaba a las indicaciones de procedencia y a las denominaciones de origen. Entre tres acuerdos internacionales figuraban tres definiciones de derechos diferentes, cada una de ellas con su propio ámbito de protección. La Delegación sugirió, por consiguiente, que se aprobase el término "denominaciones de origen geográfico". Otra posibilidad consistía en utilizar la indicación de procedencia como término global ya que las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen se incluían en la categoría de indicaciones de procedencia. A juicio de la Delegación, la Secretaría debería considerar en el futuro la utilización del término "indicaciones de origen geográfico" para abarcar prácticamente todas las definiciones tradicionales relativas a las denominaciones de origen, indicaciones de procedencia o indicaciones geográficas.

285. La Delegación de la Argentina consideró que, en el momento actual, el Comité debía buscar nuevas definiciones. La Secretaría de la OMC, al recapitular las propuestas formuladas por sus Estados miembros, se enfrentaba con problemas planteados por la multiplicidad de definiciones que existían en los planos nacional, regional e internacional. La Delegación dijo que prefería utilizar la definición del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta definición abarcaba al mayor número de Estados miembros de un acuerdo multilateral. La Delegación consideró que el punto de partida debería ser la definición contenida en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

286. La Delegación de Yugoslavia añadió que su propuesta estaba destinada a ser examinada únicamente por la OMPI. A juicio de su delegación, la definición de indicaciones geográficas del Acuerdo sobre los ADPIC era muy similar a la definición del Arreglo de Lisboa, de la que eran miembros 20 países, pero la definición del Acuerdo sobre los ADPIC no bastaba por sí misma para definir las denominaciones de origen en virtud del Arreglo de Lisboa. La Delegación subrayó que, en el plano internacional, existían tres acuerdos internacionales con tres definiciones diferentes: denominaciones de origen, indicaciones geográficas e indicaciones de procedencia. La Delegación consideró que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas formaban parte de las indicaciones de procedencia, aunque no todas las indicaciones de procedencia reúnen las condiciones necesarias para ser protegidas como indicaciones geográficas y no todas las indicaciones geográficas reúnen las condiciones necesarias para ser protegidas como denominaciones de origen.

287. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en nombre de sus Estados miembros, coincidió con los comentarios formulados por la Delegación de Argentina y dijo que, si bien existían distintas terminologías, el denominador común debía ser el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. En la legislación de la CE se establecía la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen. El documento SCT/8/5 proponía un buen enfoque para abordar esta cuestión y constituía una buena base para entablar un debate en torno a la misma. La Delegación consideró que los debates del Comité deberían basarse en la definición que figuraba en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC ya que en él se abordaban las cuestiones de los vínculos objetivos y de la reputación, que eran elementos importantes. El contenido de la definición

proporcionaba las bases de los elementos que servirían para proteger las indicaciones geográficas. El artículo 21.1 del Acuerdo sobre los ADPIC cumplía este requisito.

288. La Delegación de Alemania hizo suyas las declaraciones de las Delegaciones de la Argentina y de las Comunidades Europeas. La Delegación tenía entendido que, en el contexto del Consejo de los ADPIC de la OMC, se proponía otro término, lo más neutro posible, con fines prácticos. La Delegación señaló que los párrafos 5 a 9 del documento podría debatirse desde dos puntos de vista: una descripción de la terminología existente y un panorama del desarrollo del sistema en el futuro. Los artículos 22 y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC preveían dos niveles distintos de protección aunque en ambos artículos se utilizaba la misma terminología; a saber, indicaciones geográficas. Cabría concebir una legislación con distintos niveles de protección, que utilizase distintos términos para designar cada tipo de protección pero la Delegación consideró prematura esta cuestión. La Delegación concluyó diciendo que apoyaba la propuesta de las Comunidades Europeas de utilizar la definición del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC como punto de partida de los debates del SCT.

289. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que los documentos SCT/8/4 y 5 no apuntaban en ninguna dirección específica y coincidió con los comentarios formulados por las Delegaciones de la Argentina, las Comunidades Europeas y Alemania acerca del enfoque que adoptaría el SCT en relación con las cuestiones de la definición y la terminología. El SCT podría considerar otras áreas en relación con las indicaciones geográficas, pero debía partir de la cuestión básica: la materia de las indicaciones geográficas que puede protegerse. A este respecto, en los documentos SCT/8/4 y 5 se proponían distintas soluciones a este problema. La Delegación planteó así mismo la cuestión de proteger como indicaciones geográficas los nombres de países, localidades, nombres históricos, nombres de lugares, emblemas, signos en tres dimensiones y locuciones y nombres de lugares que habían dejado de existir. La Delegación indicó que, del mismo modo que existía un entendimiento internacional común acerca de la materia de las marcas que podía protegerse, al menos en relación con las palabras, frases, dibujos o modelos y combinaciones de colores, o marcas de servicio, existía la necesidad de alcanzar un entendimiento común acerca de lo que el Comité denominaba indicaciones geográficas. Por consiguiente, la Delegación propuso que se llegase a un entendimiento común sobre la materia de las indicaciones geográficas que podía protegerse desde la perspectiva de la propiedad intelectual, sin duplicar el trabajo realizado por la OMC. La labor de la OMC se basaba en el comercio, lógicamente, estaba influida por consideraciones comerciales. Por el contrario, la OMI era un foro en el que el debate sobre las indicaciones geográficas se centraba en los principios de propiedad intelectual. La materia protegible de las indicaciones geográficas debía tener como punto de partida el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

290. La Delegación de Australia observó que en el documento se destacaban varias cuestiones. La Delegación convino con las Delegaciones de las Comunidades Europeas, Alemania, la Argentina y los Estados Unidos de América en que la definición que figuraba en el Acuerdo de los ADPIC era un buen punto de partida, si bien existían terminologías diferentes en otros acuerdos internacionales. Por ello, en ocasiones podría resultar apropiado referirse específicamente a dichas terminologías. Los comentarios formulados por la Delegación de las Comunidades Europeas hacían hincapié en el vínculo objetivo y la reputación. Ambas cuestiones revestían gran importancia en distintas leyes. La Delegación observó que, antes de que entrara en vigor el Acuerdo sobre los ADPIC, numerosos países no contaban con protección para las indicaciones geográficas. En el proceso de aplicación de las disposiciones sobre indicaciones geográficas del Acuerdo sobre los ADPIC, numerosos países

habían utilizado la definición del Artículo 22.1 como base para su legislación, sin especificar cuestiones como los vínculos objetivos o qué productos podrían gozar de protección tanto que indicaciones geográficas. El SCT podría debatir asimismo el problema de probar la reputación particular que se atribuía al origen geográfico de productos. En este contexto, la Delegación de Australia apoyó la propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América en relación con la materia de las indicaciones geográficas que podría protegerse, como punto de partida para los debates del Comité.

291. La Delegación de Sri Lanka compartía la mayoría de las opiniones y comentarios formulados por las delegaciones anteriores pero consideró que los documentos de la OMPI resultaban sumamente útiles y que la definición del Acuerdo sobre los ADPIC constituía un buen punto de partida. La Delegación recordó que, en la Ley Tipo de la OMPI de 1975, que algunos países observaban, la definición de indicaciones geográficas figuraba más bien como denominaciones de origen. Con anterioridad a esta definición, dichos países utilizaban indicaciones de procedencia. A juicio de la Delegación, el ámbito de la definición de las indicaciones geográficas se encontraba entre ambos conceptos. Cuando entró en vigor el Acuerdo sobre los ADPIC, se requeriría a los países en desarrollo que incorporasen dichas disposiciones a su legislación. Por consiguiente, la mayoría de ellos siguieron la definición que figuraba en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegación insistió en que la labor del SCT no debería obstaculizar la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC que llevaban a cabo actualmente los países en desarrollo. La Delegación preguntó si el Comité había recibido el mandato de pronunciarse acerca de la materia de las indicaciones geográficas que podría protegerse y dijo que debería dejarse a discreción de las legislaciones nacionales decidir al respecto.

292. La Delegación de Canadá vino con las Delegaciones de las Comunidades Europeas, la Argentina, los Estados Unidos de América y Sri Lanka en que el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC constituía un buen punto de partida.

293. La Delegación de México apoyó los comentarios formulados por la Delegación de Yugoslavia. Uno de los problemas fundamentales que planteaba la definición de las indicaciones geográficas era que habían sido definidas de manera diferente por la OMC y la OMPI. No obstante, la Delegación consideraba que la definición del Acuerdo sobre los ADPIC era aceptada en todo el mundo. Como había indicado la Delegación de Yugoslavia, la definición de las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen quedaban incluidas en la definición de indicaciones geográficas que figuraba en el Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegación ilustró los distintos términos recurriendo a una canasta de huevos: la canasta serían las indicaciones de origen geográfico, la yema del huevo serían las denominaciones de origen, la clara del huevo, las indicaciones geográficas, y la cáscara, las indicaciones de procedencia.

294. La Delegación de Guatemala afirmó que la definición de indicaciones geográficas debía ser la que figuraba en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegación insistió en su interés por que se realizase un estudio sobre los vínculos objetivos y la reputación. Ambas cuestiones serían partes muy importantes de la definición de indicaciones geográficas del Acuerdo sobre los ADPIC y establecían la diferencia entre lo que constituía o no una indicación geográfica.

295. La Delegación de la Argentina afirmó que, en relación con las indicaciones de procedencia, no comprendía qué elemento de propiedad intelectual protegía dicho concepto. Asimismo, tal como se mencionaba en el párrafo 4 del documento SCT/8/4, las indicaciones de procedencia exigen características especiales del producto y, por consiguiente, no se ajustaban a la definición del Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegación añadió que las palabras “fabricado en”, por ejemplo, no prevenían la protección de ningún derecho específico de propiedad intelectual. A este respecto, resultaría útil examinar las diferencias, por ejemplo, entre las indicaciones geográficas y las normas de origen relacionadas con los productos fabricados en otros países. La Delegación mencionó que el problema básico de la definición consistía en determinar el ámbito exacto de aplicación. Indicó que aprobaba la segunda frase del párrafo 10 del documento SCT/8/5, que rezaba: “Los productos para los que se utiliza una indicación geográfica deben producirse necesariamente en un determinado lugar”. Este es el elemento crucial que debía considerarse al hora de definir el carácter heredado de la protección de las indicaciones geográficas en relación con los vínculos mediante los cuales podía determinarse la protección de una indicación geográfica. La Delegación observó que probablemente no resultase apropiado hablar de vínculos “objetivos” debido a que los vínculos eran interpretados y determinados por las legislaciones nacionales en el plano nacional. Este aspecto constituía un elemento importante que debía tomarse en consideración.

296. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en nombre de sus Estados miembros, dijo que cada legislación nacional podía contar con distintas definiciones y distintos grados de protección. Lo más importante era obtener una referencia común que permitiera a los Estados miembros comprender que la protección se otorgaba a las indicaciones geográficas de acuerdo con bases idénticas. Por consiguiente, la definición del Artículo 22.1) debería constituir el denominador común. La cuestión de determinar el modo de aplicar la definición debía ser resuelta por cada sistema nacional, tomando en consideración sus distintos componentes. Si se cumplieran las condiciones de la definición, podría otorgarse la protección. Para la Delegación, una cuestión importante era, en primer lugar, que cada Estado miembro protegiera las indicaciones geográficas independientemente del sistema escogido y, en segundo lugar, que en el mecanismo de protección se comprobaban y satisficieran las condiciones de la definición. Competía a cada legislación nacional aplicar la definición del modo más apropiado, de conformidad con sus propias directrices, siempre que se cumplieran las condiciones. La Delegación añadió que resultaría interesante observar hasta qué punto los distintos sistemas de protección, en particular los relativos a las marcas colectivas de certificación, permitían realmente comprobar que se cumplían las partes constituyentes de la definición. La Delegación concluyó diciendo que si no se aplicaba la definición, los consumidores obtendrían una información incorrecta en relación con el producto.

297. La Delegación de la República Checa afirmó que el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC constituía un buen punto de partida para el debate. No obstante, como había indicado la Delegación de Sri Lanka, no era el momento apropiado para debatir la materia protegible de las indicaciones geográficas. Un estudio sobre los vínculos objetivos no constituiría una buena base para el debate debido a que resultaría perjudicial para los países que se encontraban actualmente en proceso de aplicar un sistema de protección de las indicaciones geográficas.

298. La Delegación de la República de Corea afirmó que el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC debería tomarse como punto de partida y que los Estados miembros de la OMC estaban vinculados por el mismo. La República de Corea había aplicado recientemente un

sistema de registro para las indicaciones geográficas pero halla dificultades al hora de interpretar el significado jurídico del Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, la Delegación consideraría muy útil que se determinase el significado exacto de las indicaciones geográficas tal como figuraba en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

299. La Delegación de Yugoslavia, en respuesta a la declaración de la Delegación de la Argentina, dijo que se contaba con cierta experiencia en relación con la protección de las indicaciones de procedencia. El Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos, que obligaba a más de 30 países, establecía una sólida protección a las indicaciones de procedencia. Una de sus disposiciones obligaba a sus Estados miembros a impedir la importación de productos cuyas indicaciones de procedencia fuesen falsas o engañosas y a cautarse de dichos productos si eran introducidos en el país. En este Acuerdo se establecía asimismo protección adicional para los vinos.

300. La Delegación de Rumania apoyó a las delegaciones precedentes y sugirió que se tomase el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC como punto de partida para el debate.

301. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en nombre de sus Estados miembros, reafirmó que lo importante era que la definición fuera aplicada por los distintos sistemas y los distintos mecanismos de protección. No obstante, la interpretación de la definición, en cuanto a sus elementos, debía dejarse en manos de las legislaciones nacionales. La Delegación solicitó a la Secretaría que profundizase en esta cuestión y afirmó que el debate sobre la definición debería utilizarse para establecer las diferencias que existían entre los distintos mecanismos de protección y determinar el modo en que se aplicaba la definición.

302. La Delegación de Bulgaria compartía las inquietudes expresadas por la Delegación de las Comunidades Europeas. Al igual que las Delegaciones de Sri Lanka y de la República Checa, la Delegación opinaba que las cuestiones de la materia susceptible de protección, los criterios objetivos y la reputación deberían dejarse a las prácticas judiciales nacionales. La Delegación expresó sus dudas acerca de la conveniencia de examinar dichas cuestiones en el marco del SCT.

303. La Delegación de Sri Lanka hizo suya la opinión de la Delegación de las Comunidades Europeas en lo tocante al Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que establecía los elementos que debían examinarse para determinar la materia susceptible de protección. El Acuerdo sobre los ADPIC establecía las normas mínimas. La interpretación de la definición debería dejarse a la competencia de los Estados miembros, de conformidad con el principio fundamental al que había adherido siempre el SCT. La Delegación se opondría a que el SCT examinase esta cuestión ya que no formaba parte de su mandato. Además, los estudios realizados por la OMC en relación con la aplicación del Artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC proporcionaban ciertas orientaciones en relación con los distintos sistemas y prácticas que habían sido adoptados por los Estados miembros. La Delegación insistió en que la definición del Acuerdo sobre los ADPIC ya establecía los criterios idóneos.

304. La Delegación de los Estados Unidos de América reiteró que el punto de partida de los debates debería ser la materia de las indicaciones geográficas que podía protegerse. El SCT había adoptado un enfoque similar en relación con el derecho de marcas cuando debatió los distintos tipos de marcas y la protección pertinente. La Delegación observó que para el SCT era muy importante llegar a un entendimiento común sobre la materia susceptible de

protección. Existía la necesidad vital de comprender a qué se refería dicho elemento y la mejor manera de proceder consistía en definir qué significaba una indicación geográfica. No obstante, la Delegación, al igual que la Delegación de la República Checa, consideraba prematuro examinar la cuestión de los vínculos objetivos, si bien dicha cuestión debería debatirse antes que la materia susceptible de protección.

305. La Delegación de Australia dijo que las intervenciones de los miembros del SCT ponían de manifiesto que quedaban numerosas cuestiones por debatir en el Comité y que cuestiones como la definición del Artículo 22.1, “los vínculos objetivos” y la “reputación” habían sido considerados importantes por numerosos delegados. La Delegación de Australia añadió que el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC presentaban numerosas lagunas y convino en que en forma parte del mandato del SCT definir el contenido de dicho artículo.

306. La Delegación de Yugoslavia hizo suyal declaración de la Delegación de Australia.

307. El Presidente invitó al Comité a formular propuestas sobre el modo de proceder en relación con esta cuestión.

308. La Delegación de Australia preguntó si el SCT podría progresar al respecto en la presente sesión.

309. La Delegación de Bulgaria apoyó a la Delegación de Australia y consideró que el SCT no debería seguir debatiendo la cuestión de la definición, sino dejar la puerta abierta para futuros debates.

310. La Delegación de la Argentina afirmó que no se oponía a debatir la cuestión de los vínculos.

311. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en nombre de sus Estados miembros, indicó que el documento SCT/8/5 contenía más cuestiones aún por debatir y sugirió que se examinase en el futuro el modo en que los distintos sistemas de protección aplicaban la definición del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

312. El Presidente sugirió que se diera inicio a los debates sobre la protección de una indicación geográfica en su país de origen, y solicitó comentarios al respecto.

313. La Delegación de Suiza observó que, tal como se mencionaba en el documento SCT/8/5, la protección en el país de origen introducía una noción vinculada a la territorialidad, que debería dejarse al criterio de las legislaciones nacionales. La Delegación observó que, con mucha frecuencia, la protección de las indicaciones geográficas se concedía por medio del registro o de unaley o decretos específicos pero que existían asimismo otras opciones, más flexibles y rentables. Por ejemplo, la protección *sui generis* de indicaciones geográficas concedida por la ley sin que interviniere mecanismo de registro alguno, creándose la presunción de protección de las indicaciones geográficas. Este tipo de protección permitía a los usuarios legítimos de una indicación geográfica acudir a los tribunales para defender directamente sus derechos. La Delegación reconocía que la protección de las indicaciones geográficas por medio del registro presentaba ventajas prácticas considerables, como la divulgación de la indicación geográfica registrada o la información sobre el área geográfica y las características del producto. Ambos tipos de protección eran complementarios y podían combinarse. La Delegación observó que el documento no entraba en detalles en relación con

la modalidad de protección sin registro y sugirió que se incluyese en el documento explicación sobre dicha forma de protección *sui generis*. Para concluir, la Delegación señaló que el ejemplo que figuraba en el apartado 18 constituía un caso muy aislado en Suiza.

314. La Delegación de la Argentina dijo que el párrafo 16 reflejaba el equilibrio necesario entre los productores, los consumidores y las administraciones, y sugirió que este equilibrio prevaleciese en los debates y en la protección de las indicaciones geográficas. La Delegación pidió aclaraciones acerca del tipo de elementos o vínculos necesarios para obtener protección, tanto que indicación geográfica en otros países y preguntó si las Normas ISO se utilizaban con el mismo objetivo tanto que indicaciones geográficas.

315. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en nombre de sus Estados miembros, apoyó la observación formulada por la Delegación de Suiza en relación con la territorialidad. En el Capítulo III del documento debería haber quedado claro que la definición se dejaría al criterio de las distintas naciones, ya que la reputación se determinaba sobre la base de la indicación geográfica misma. La Delegación dijo que la protección estaba prevista para proteger un producto tanto que indicación geográfica debido a que dicho producto había cumplido todos los elementos de la definición, y no para impedir la comercialización de otros productos.

316. La Delegación de Australia observó que la territorialidad, al igual que los vínculos, era una cuestión importante en relación con las excepciones. Por ejemplo, una indicación geográfica podía ser un término genérico en un país y no en otro. Debía abordarse asimismo la cuestión de la excepción relativa a la aplicación de cláusulas de derechos adquiridos. Además, la Delegación consideraba que sería difícil beneficiarse de la protección otorgada a una indicación geográfica si dicha protección no podía concederse asimismo en otros países. A este respecto, la Delegación deseó conocer cómo los demás países aplicaban las excepciones previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC. En relación con el párrafo 10 del documento, la Delegación señaló que existían enfoques nacionales muy diferentes en relación con el hecho de que los productos para los que se utilizaba una indicación geográfica debían producirse necesariamente en un determinado lugar.

317. La Delegación de la Argentina apoyó a la Delegación de Australia en lo tocante a la cuestión de la territorialidad y las excepciones, particularmente los términos genéricos. Asimismo, la Delegación consideró importante conocer el modo en que interpretaban otros países el párrafo 10 y cómo se había utilizado la definición de indicaciones geográficas del Acuerdo sobre los ADPIC en los acuerdos bilaterales. En relación con el párrafo 17, la Delegación preguntó si todos los criterios enumerados constituían parte integrante de la protección. Debía aclararse asimismo la relación con las normas de origen y de etiquetado.

318. La Delegación de Yugoslavia aprobó los comentarios formulados por las Delegaciones de Australia y la Argentina. El vínculo entre el producto y el lugar de producción, tal como se indicaba en la última frase del párrafo 10 era esencial para las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Refiriéndose al Arreglo de Lisboa, la Delegación dijo que los requisitos eran muy precisos e incluso más estrictos en el Arreglo. La Delegación explicó que en Yugoslavia, el enfoque era similar al de Francia donde se tomaban en consideración tanto el elemento geográfico como las características de los productos vinculados al lugar de origen. La Delegación afirmó que las denominaciones y las indicaciones geográficas estaban vinculadas a ciertos territorios y que éste era el enfoque que debía prevalecer.

319. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciéndouso de la palabra asimismo en nombre de sus Estados miembros, aprobó los últimos comentarios de la Delegación de Yugoslavia y con vino con la Delegación de Suiza en que la territorialidad, al igual que todos los derechos de propiedad intelectual, era el núcleo de la protección. A este respecto, la esencia de la protección de las indicaciones geográficas era el vínculo que existía entre el producto y el área geográfica, y se establecía por medio de vínculos objetivos o por la reputación. En relación con las Normas ISO, la Delegación dijo que no eran derechos de propiedad intelectual. Definían las características de un producto, en tanto que CODEX relacionado con la producción de un producto, y no guardaban relación alguna con un área geográfica determinada.

320. La Delegación de Francia respondió a las Delegaciones de la Argentina y Yugoslavia en relación con el párrafo 17 en el que se hacía referencia a los vinos y a las denominaciones de origen que se protegían en Francia. La Delegación precisó que los vinos fueron el primer producto que recibió denominaciones de origen en Francia y que este sector había sido reglamentado hacía 65 años. Las denominaciones de origen para los vinos se reglamentaban mediante decretos ministeriales, en los que se definía un área geográfica y se establecían las condiciones de producción pertinentes. El mismo enfoque se aplicaba a otros productos. En el tocante a la higiene y a las Normas ISO, la Delegación dijo, al igual que la Delegación de las Comunidades Europeas, que no eran cuestiones que debieran debatirse en el SCT. La Delegación concluyó diciendo que era únicamente la naturaleza intrínseca del producto lo que determinaba una indicación geográfica y no medidas sanitarias que no afectaban a la naturaleza intrínseca de los productos y, por consiguiente, no deberían ser examinadas por el Comité.

321. La Delegación de Australia apoyó a la Delegación de Argentina al poner en entredicho el posible vínculo entre las indicaciones geográficas y las Normas ISO. A su juicio, existía asimismo un vínculo entre las normas de origen y las indicaciones geográficas. Esto remitía a la cuestión de determinar si, para cumplir la definición del Acuerdo sobre los ADPIC, toda la cadena de producción de un producto objeto de una indicación geográfica, debía ocurrir en el mismo lugar. A este respecto, la Delegación ofreció un ejemplo de un caso presentado recientemente ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en relación con el jamón de Parma en el que se planteaba, entre otras cuestiones, la cuestión de las normas de origen. La Delegación dijo que, aunque era posible que el SCT no constituyese el foro adecuado para resolver estas cuestiones, debía tenerse en consideración el vínculo que existía entre las indicaciones geográficas y estos otros ámbitos.

322. La Delegación de Sri Lanka dijo que parecía existir cierta confusión en relación con la terminología utilizada por el Comité. En el tocante al párrafo 17, debería establecerse la diferencia entre las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. En el documento SCT/8/4 se explicaba detalladamente el alcance de dichos términos. La definición de indicaciones geográficas era más amplia que la definición de denominaciones de origen y a que hacía referencia a indicaciones, mientras que las denominaciones de origen se referían a condiciones específicas. Tal como se mencionaba en el párrafo 17, existían criterios adicionales que debían cumplirse a fin de obtener protección para una denominación de origen. Los signos que podían utilizarse para indicar una región no estaban necesariamente amparados por la definición de denominaciones de origen. La definición de indicaciones geográficas del Acuerdo sobre los ADPIC permitía la suficiente flexibilidad como para que los países pudiesen incluir productos que se considerasen como indicaciones geográficas, salvo ciertas excepciones. En relación con la segunda línea del párrafo 10 la Delegación dijo

que toda la cadena de producción de un producto debía llevarse a cabo necesariamente en el mismo país. El SCT debería examinar esta cuestión debido a las distintas prácticas adoptadas por los distintos países, pero no debía extenderse en el proceso mínimo adoptado por los países. En lugar de hacer declaraciones, los miembros del SCT deberían compartir sus experiencias. La Delegación de Sri Lanka coincidió con la Delegación de Australia en el interés que revestían los vínculos entre las indicaciones geográficas y las normas de origen pero indicó que el SCT no era el foro apropiado para debatir esta cuestión. La Delegación explicó que, en Sri Lanka, para poder utilizar la marca "Té de Ceilán", el producto debía haber sido producido, empaquetado y etiquetado en Sri Lanka.

323. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciéndouso de la palabra asimismo en nombre de sus Estados miembros, insistió en que las Normas ISO y CODEX no eran derechos de propiedad intelectual, a diferencia del omanifestado por ciertas delegaciones. Se limitaban a establecer normas de producción y en ningún caso definían o justificaban un vínculo entre un producto y una determinada área geográfica. En lo tocante al Caso que conocía el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, citado por la Delegación de Australia, la Delegación precisó que, habida cuenta de la complejidad de los casos y de las intrincadas cuestiones que en él se planteaban, sería preferible aguardar a conocer la decisión del Tribunal antes de comentar las circunstancias del caso. En lo tocante a los párrafos 20 y 21, la Delegación pidió que se aclarase cómo y cuándo podían registrarse exactamente una indicación geográfica o una denominación de origen como marca colectiva. A este respecto, debía comprenderse claramente la función desempeñada por la definición. Cumplir los términos de la definición era un requisito fundamental y los elementos de una definición eran indispensables. Los elementos eran esenciales si se trataba de un registro con un proceso de examen *ex ante*. Si los elementos del examen no habían sido contemplados adecuadamente ni estaban adecuadamente respaldados por pruebas, no podría concederse la protección. La Delegación afirmó que así sucedía en un procedimiento de registro para proteger las indicaciones geográficas, pero preguntó si dichos requisitos se cumplían asimismo en otros sistemas de protección de las indicaciones geográficas.

324. La Delegación de Yugoslavia afirmó que las Normas ISO y las normas de origen no eran derechos de propiedad intelectual. Las normas de origen se establecían mediante procedimientos consuetudinarios. Se trataba de normas prácticas internacionales derivadas del comercio internacional sin parangón posible con el concepto territorial que se debatía en el SCT. Las Normas ISO tenían un carácter completamente diferente. La Delegación explicó que, a los fines del registro de una denominación de origen en Yugoslavia, el solicitante debía siempre nombrar la autoridad que certificaba que el producto, para el que se solicitaba protección en virtud de una denominación de origen, cumplía las condiciones prescritas. La autoridad certificadora, que podía ser un centro universitario y ciertos ministerios (como el de agricultura en ciertos casos), debía ser equipada y autorizada por el Estado para certificar el producto. No obstante, la certificación no confería derechos. Se trataba únicamente de una certificación que establecía que el producto cumplía ciertas condiciones. El derecho de propiedad intelectual se establecía tras el registro en la Oficina Federal de Propiedad Intelectual. En lo tocante a la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas por medio de marcas colectivas de certificación, la Delegación dijo que, al optar por este tipo de protección, el solicitante debía saber que su solicitud no recibiría el mismo tratamiento que una solicitud para el establecimiento de una denominación de origen. Su solicitud sería tratada como una solicitud de marca. Por consiguiente, los nombres geográficos protegidos como marcas colectivas podían venirse abajo si no se pagaban las tasas si se convertían en términos genéricos. La Delegación observó que pocos nombres

geográficos que eran denominaciones de origen o indicaciones geográficas estaban protegidos como marcas colectivas en Yugoslavia. La razón que explicaba este hecho era que el alcance de la protección era más restringido que el de una denominación de origen y dependía del tipo de productos y servicios para los que se deseaba obtener protección tanto que marcas colectivas.

325. La Delegación de Argelia opinó que estaba claro que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas estaban vinculadas orgánicamente al lugar de producción. Toda definición debería tomar en cuenta el vínculo territorial. De conformidad con la práctica consuetudinaria en Argelia, la protección de una denominación de origen se obtenía mediante una ordenanza y debía ser aplicada por la oficina de propiedad intelectual. Varios vinos habían sido protegidos en el contexto del Arreglo de Lisboa. Productos como dátiles, aceite de oliva, naranjas o alfombras precisaban un tipo de protección similar. El derecho de marca se ocupaba asimismo de las indicaciones geográficas, habida cuenta de que no podía concederse protección a una marca que pudiere inducir a error si no existía un vínculo jurídico entre el solicitante y la indicación. Para concluir, las leyes contra la competencia de la ley y los reglamentos de aduanas podían contribuir asimismo a una mejor protección de las indicaciones geográficas.

326. La Delegación de Suiza dijo que no debía complicarse el debate introduciendo la cuestión de las Normas ISO y las normas de origen, que no estaban vinculadas con las indicaciones geográficas. A juicio de la Delegación, los nombres y los signos podían protegerse asimismo como indicaciones geográficas, incluso si no correspondían al nombre de un área geográfica determinada, siempre que los productos que identificaban provinieran de un área geográfica determinada y poseyeran calidades, características, o una reputación imputable a esa área. La Delegación preguntó si la protección concedida a las indicaciones geográficas podía entenderse como un obstáculo a la producción de ciertos productos. La esencia misma de las indicaciones geográficas era proteger el nombre de los productos. Haciendo un paralelismo con la protección de las marcas, la Delegación explicó que, por ejemplo, numerosas empresas producían refrescos de cola pero que el titular de una marca específica contaba con los medios jurídicos para impedir a otros productores de cola que utilizaran su marca, aunque produjeran productos similares. ¿Por qué debería otorgarse una protección distinta a los titulares de indicaciones geográficas? Únicamente los productores del área geográfica identificada por la indicación geográfica en cuestión deberían estar autorizados a utilizar la indicación geográfica en sus productos. Por último, en lo tocante a la definición de indicaciones geográficas, la Delegación dijo que, debido al carácter general de la definición, no era necesario que todas las etapas de la producción se llevaran a cabo en un área determinada a fin de que un producto gozase de la protección como indicación geográfica. Siempre que el producto acabado identificado por la indicación geográfica tuviera características, calidades o una reputación imputable a dicho origen, su designación podía gozar de protección tanto que indicación geográfica. La Delegación afirmó, en conclusión, que, a los fines de los debates en el SCT, las delegaciones deberían ceñirse a afirmaciones de carácter general en lugar de centrarse en situaciones nacionales específicas.

327. La Delegación de Australia solicitó aclaraciones sobre el método de producción que sería pertinente para las cuestiones de definición relativas a las indicaciones geográficas. La Delegación afirmó asimismo que ninguna delegación había considerado que debiera restringirse en modo alguno a las legislaciones nacionales en relación con la aplicación de la definición y que, por lo general, parecía considerarse que era necesaria cierta flexibilidad para utilizar los medios apropiados de protección. De los debates celebrados hasta la fecha en el

Comité, por ejemplo sobre las marcas de certificación, se desprende, a juicio de la Delegación, que en su caso se debería evaluar el tipo de protección que resultaría apropiada en el grado en que aplicaban la definición de los distintos métodos utilizados en el plan nacional.

328. La Delegación de Alemania describió a los participantes la situación en Alemania indicando que el sistema alemán no establecía necesariamente un proceso de examen *ex ante* antes de que se otorgara protección en virtud del derecho estatutario. Alemán no contaba con un sistema de registro en el plan nacional pero las indicaciones geográficas podían gozar de protección en virtud de la ley y contra la competencia de la ley. La legislación nacional se ajustaba a la legislación de la CE en relación con los vinos y, en menor medida, con productos alimenticios que eran indicaciones geográficas, en virtud de la norma EC 2081/99. La ley de Marcas establecía asimismo cierta protección en relación, por ejemplo, con las marcas colectivas. La Delegación explicó que en su país se otorgaba en tres niveles de protección: en primer lugar, los usuarios de un producto al que se aplicaba una indicación geográfica debían indicar que el producto procedía de un lugar determinado y la indicación geográfica no podía ser utilizada si el producto no provenía de dicho lugar si existía el riesgo de inducir a error a los usuarios. En segundo lugar, cuando las indicaciones geográficas se utilizaban para productos que tenían ciertas características que tuviesen un vínculo con dicha área, el nombre, término o signo no podía protegerse únicamente como indicación geográfica si el producto gozaba de dicha calidad o dichas características. No obstante, no existían procedimientos de examen *ex ante*. Por último, si la indicación geográfica había adquirido cierta reputación, no podía ser utilizada, incluso si no existía el riesgo de inducir a error al consumidor, ya que ello mermaría su reputación.

329. La Delegación de Sri Lanka hizo referencia a los párrafos 20 y 21 sobre las marcas de certificación e indicó que una indicación geográfica era un derecho de propiedad que no establecía diferencias entre las partes individuales que gozaban del derecho a utilizar el producto. Por el contrario, las marcas de certificación se consideraban derechos privados y no derechos públicos. A juicio de la Delegación, existían tres tipos diferentes de marcas de certificación: marcas que certificaban productos y servicios procedentes de una región geográfica determinada, marcas que certificaban productos y servicios que cumplían ciertas normas en relación con la calidad, el material o el proceso de fabricación, y marcas que certificaban la calidad de los productos o servicios que habían cumplido ciertas normas establecidas por una organización o una unión. Estos tres enfoques diferentes se duplicaban en ciertos aspectos y se diferenciaban entre sí pero no parecían incluir todos los elementos de la definición. Por consiguiente, la Delegación sugirió que el SCT examinara la definición de indicaciones geográficas que figuraba en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, a fin de determinar si el sistema de protección en virtud de las marcas de certificación cumplía realmente los elementos contenidos en el Artículo 22.1. La Delegación añadió que el objetivo de las marcas de certificación consistía precisamente en certificar y no en indicar el origen. En más, no parecía existir un examen para los productos objeto de una marca de certificación que indicase que se cumplían las condiciones de la definición, lo que dejaba la puerta abierta a beneficiarios sin contrapartida y que se pudieran inducir a engaño a los consumidores.

330. La Delegación de la Argentina deseaba aclarar que no consideraba que las normas de origen fueran un derecho de propiedad intelectual y planteó la cuestión de la interfaz entre las indicaciones geográficas y las normas de origen. La Delegación explicó que con frecuencia se decía que las indicaciones geográficas facilitaban la exportación de productos y aclaraban su origen. Era importante estudiar la cuestión del origen del producto y determinarlos

criterios de elegibilidad. Un nombre en sí mismo no podía ser protegido sin un vínculo con un lugar determinado. La Delegación se refirió a una asociación de consumidores que se oponía a que se protegiera como indicación geográfica la llamada “viandes de chéedes Grisons”, transformada y procesada en Suiza, debido a que contenía carne bovina procedente de Argentina. Debería seguirse debatiendo el asunto de los criterios de elegibilidad, habida cuenta de que se producían situaciones similares en relación con otros productos.

331. La Delegación del Sudán coincidió con la Delegación de Suiza y afirmó que las indicaciones geográficas deberían protegerse incluso en el caso de que todas las etapas de la producción no tuviesen lugar en la misma área geográfica. La Delegación se refirió a productos de algodón cárnico, producidos en el Sudán, que se exportaban a otros países en los que se manufacturaba la materia prima, sin que en el producto final se hiciera referencia al origen de la materia prima.

332. La Delegación de la República Checa afirmó que, como ya había manifestado la Delegación de Yugoslavia, no existía relación alguna entre las Normas ISO o las normas de origen y las indicaciones geográficas. La Delegación señaló que en la definición del Acuerdo sobre los ADPIC se precisaba que la calidad, la reputación u otras características de los productos deberían poder atribuirse esencialmente al lugar de origen. No obstante, en la definición del Acuerdo sobre los ADPIC no se precisaba que debía considerarse como el lugar de origen. Por consiguiente, la Delegación sugirió que se aclarase el párrafo 10, precisándose el concepto de “producción del producto” y qué etapas de la producción de los productos se abarcarían. Refiriéndose a la situación en su país, la Delegación explicó que existía un proceso de registro para todas las indicaciones geográficas que se ajustasen a la definición del Acuerdo sobre los ADPIC y el Arreglo de Lisboa. Asimismo, la legislación checa había sido enmendada recientemente, a fin de hacerla conforme a la Directiva CE. La Delegación dijo que, si bien la legislación en materia de marcas establecía el registro de marcas colectivas de certificación, no era posible proteger las indicaciones geográficas como marcas de certificación debido a que una marca de certificación no es específica de las cualidades certificadas de los productos que podían atribuirse a su origen geográfico.

333. La Delegación de Yugoslavia dijo que el problema relativo a las marcas de certificación no lo planteaba el solicitante que, por lo general, era la organización autorizada titular de la denominación de origen, sino la falta de información sobre las características de los productos en la marca de certificación. En relación con los productos producidos en un país y transformados en otro, para los que se reivindicaba protección mediante una indicación geográfica, añadió que en numerosos países se experimentaba dicha situación. La Delegación observó que no debería ser necesario establecer la conexión con toda la cadena de producción, sino entre la calidad o características especiales y el lugar de producción del producto acabado.

334. La Delegación de Suiza aclaró que únicamente los signos que identificasen un producto con una calidad y reputación u otras características que pudieran atribuirse a su origen geográfico podrían gozar de protección en tanto que indicación geográfica.

335. La Delegación de China afirmó que la definición de indicaciones geográficas que figuraba en el Acuerdo sobre los ADPIC constituía un buen punto de partida para el debate. Desde diciembre de 2001, China utilizaba métodos administrativos para proteger las indicaciones geográficas y había incluido en su legislación disposiciones específicas sobre las

indicaciones geográficas, que se protegían como derecho de propiedad intelectual. Actualmente se protegen en China 56 indicaciones geográficas.

336. La Delegación de Australia reiteró su interés por la relación que existía entre las normas de origen y las indicaciones geográficas. La Delegación añadió que dicha relación era una realidad que debía tomarse en consideración al debatir la cuestión de las indicaciones geográficas, como se tomaba en consideración en otras organizaciones intergubernamentales que abordaban dichas cuestiones. La aplicación de un principio mediante el cual el origen de un producto se basa en el lugar en el que hubiese tenido lugar la última transformación sustancial podría conducir a resultados incoherentes con la protección de las indicaciones geográficas. La Delegación concluyó que, por ello, esta cuestión debería permanecer en el orden del día.

337. La Delegación de Sri Lanka destacó que el titular de una marca de certificación no podía controlar la naturaleza y la calidad del producto sino únicamente la utilización de la marca. Además, las marcas de certificación no indicaban el origen del producto.

338. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en nombre de sus Estados miembros, indicó que, cuando en las séptimas sesión se tomó la decisión de seguir debatiendo la cuestión de las indicaciones geográficas, existía entre las delegaciones el entendimiento claro de que el objetivo de los debates consistía en comprender mejor la cuestión. A juicio de la Delegación, una mejor comprensión de la cuestión debería basarse en primer lugar en la definición. Por consiguiente, la Secretaría debería examinar esta cuestión con más profundidad. El vínculo mencionado en la definición se refería a los distintos elementos que podían probarse de varias maneras. No obstante, el origen de la materia prima no era necesariamente la cuestión más importante a este respecto y debería evaluarse caso por caso, en función del producto mismo. En cada caso, resultaba esencial demostrar en qué se fundamentaba el vínculo: sus características o el proceso de producción, etc... y ello sin menoscabar la definición. En conclusión, la Delegación afirmó que apoyaría la realización de un estudio adicional sobre los distintos sistemas, desde la perspectiva de la definición.

339. La Delegación de la Argentina señaló que, debido a su complejidad, merecía la pena seguir debatiendo la cuestión de los vínculos. En función de las características del vínculo que se estableciese, podía interpretarse de manera diferente el ámbito de la protección en virtud de la definición del Artículo 22.1. La Delegación discrepó con las delegaciones que consideraban que la materia prima no tenía importancia o era menos importante que el proceso de producción. La Delegación preguntó si el titular de una indicación geográfica gozaba del derecho de impedir terceros la utilización del mismo proceso de producción en otro país y preguntó si podía producir ciertas interferencias con transferencias de tecnología o con los conocimientos técnicos de una empresa determinada, particularmente en países con una gran movilidad cultural y social. La Delegación reafirmó su interés por que se debatiese esta cuestión.

340. La Delegación de los Estados Unidos de América discrepó con las declaraciones de ciertas delegaciones en el sentido de que las indicaciones geográficas eran derechos públicos, y señaló que, en el preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC, se indicaba claramente que los derechos de propiedad intelectual eran derechos privados. En relación con el examen de las marcas de certificación, la Delegación precisó que el examinador examinaba las muestras utilizadas, así como otras pruebas, a fin de determinar si un término geográfico se utilizaba como marca de certificación para indicar el origen de los productos con los que se

relacionaba. Para finalizar, la Delegación dijo que el certificador, si bien no producía los productos por sí mismo, verificaba que dichos productos cumplieran ciertas normas si procedía de un determinado lugar. Las indicaciones geográficas podían protegerse como marcas de certificación. La Delegación ofreció el ejemplo del Roquefort del jamón de Parma, que habían sido registrados como marcas de certificación en los Estados Unidos.

341. El Representante de la ECTA, haciendo uso de la palabra asimismo en nombre de la INTA, formuló una declaración conjunta en la que apoyaba a la Delegación de Australia en relación con el principio de territorialidad y su interés por seguir debatiendo el párrafo 10 del documento SCT/8/5. A juicio del Representante, la protección internacional no era posible si no existía la protección en el país de origen. La indicación geográfica no debía necesariamente estar registrada en el país de origen, pero la protección en el país de origen era un requisito previo. Asimismo, el Representante añadió que apoyaba a la Delegación de Australia en relación con el principio de territorialidad, que era un principio de propiedad intelectual bien establecido y debería aplicarse a las indicaciones geográficas. Por consiguiente, la protegibilidad de una indicación geográfica debería ser examinada país por país. En el otorgamiento de un vínculo entre la localización de un producto y su origen geográfico, el Representante hizo hincapié en el hecho de que cuanto más se debilita el vínculo entre el nombre del lugar, el nombre geográfico y la indicación geográfica, más se debilita el vínculo de la localización, y más conflictos se producirían, así como una dilución del concepto de indicación geográfica. En relación con las marcas de certificación, el Representante afirmó que apoyaría a la idea de que la Secretaría siguiera trabajando para determinar si la protección como marca de certificación constituía un medio plenamente apropiado de protección. En conclusión, el Representante observó la tirantez entre los derechos públicos y privados, pero convino con la Delegación de los Estados Unidos de América en que, en el Acuerdo sobre los ADPIC, los derechos de propiedad intelectual, incluidas las indicaciones geográficas, eran derechos privados.

342. El Representante del CEIP sugirió que la Secretaría estudiara la relación potencial entre las normas de origen, las Normas ISO y las indicaciones geográficas, a fin de aclarar esta cuestión, haciendo hincapié en las funciones y objetivos respectivos de las normas de origen y de las Normas ISO en relación con las indicaciones geográficas. El Representante sugirió asimismo que sería interesante seguir estudiando si, y hasta qué punto, era necesario que todas las etapas de la producción de un producto tuviesen lugar en el área de la indicación geográfica a fin de que pudieran protegerse dicha indicación geográfica. Para concluir, el Representante apoyó a la ECTA en relación con las diferencias de protección entre las marcas de certificación y las marcas colectivas por una parte, y las indicaciones geográficas por otra, desde el punto de vista del derecho comparado.

343. La Delegación de Yugoslavia hizo mención a las declaraciones de las Delegaciones de la Argentina y de la ECTA y señaló que las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen protegían productos tradicionales de un territorio determinado. La protección de una indicación geográfica no se limitaba a su proceso de producción, que podía protegerse mediante el secreto comercial, sino que estaba vinculado al nombre del lugar junto con las características del producto. Si un producto se producía en otro lugar distinto al lugar de origen, las leyes contra la competencia desleal proporcionarían medidas de subsanación eficaces. La Delegación convino en que las indicaciones geográficas eran derechos privados, aunque precisó que no eran derechos individuales. Señaló que en un acuerdo del Acuerdo sobre los ADPIC prohibía que se utilizara signos distintos del nombre de un lugar, por ejemplo, nombre tradicionales, una fotografía, e incluso música.

344. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciéndouso de la palabra asimismo en nombre de sus Estados miembros, seopuso al comentario relativo a una posible dilución de la definición y afirmó que todo el mundo tenía interés en que se protegiese de la mejor manera posible las indicaciones geográficas. La Delegación explicó que el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC permitía a las legislaciones nacionales ser más restrictivas en cuanto a la protección, siempre que se cumplieren de manera estricta las condiciones y el vínculo con las características. La Delegación afirmó que debería adoptarse un enfoque que caso por caso afinde establecer los vínculos necesarios. El hecho de que todo el procedimiento debiese llevarse a cabo en el mismo lugar y que la materia prima debiese proceder del mismo lugar no era apropiado en este contexto. En cuanto a la territorialidad, la Delegación observó que ello no significaba que una indicación geográfica protegida en el país de origen no pudiese estar protegida legítimamente en el extranjero. Así sucedería si la indicación geográfica se hubiese convertido en un término genérico en un tercer país, pero esto debería aprobarse caso por caso. La territorialidad se aplicaba en ambos sentidos. El país de origen interpretaba la definición de una indicación geográfica. La Delegación recordó la gran experiencia de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros en la esfera de las indicaciones geográficas y afirmó que esta experiencia debería ser tomada en cuenta.

345. La Delegación de Sri Lanka destacó el hecho de que los signos y símbolos, así como las expresiones que identifican un lugar podían ser indicaciones geográficas. Por ejemplo, Basmati no era un nombre geográfico sino una expresión tradicional para identificar un producto único procedente de un área geográfica determinada y, por consiguiente, cumplía las condiciones de la definición. En respuesta a la Delegación de los Estados Unidos, la Delegación señaló que el enfoque de derechos públicos/derechos privados no era un enfoque apropiado y deberían preferirse el enfoque de derechos exclusivos/derechos no exclusivos. Las indicaciones geográficas no eran derechos exclusivos ya que podrían ser aplicadas a portodos los productores de la región. Esta era la razón por la que existía un artículo especial en el Acuerdo sobre los ADPIC relativo a las indicaciones geográficas. La Delegación consideró asimismo que la noción de que una indicación geográfica debiese estar vinculada únicamente con el nombre de un lugar geográfico determinado era una apreciación errónea del problema. Por último, la Delegación solicitó aclaraciones acerca de que si el examinador de la solicitud para una marca de certificación requería información del titular de una indicación geográfica o de la autoridad de certificación.

346. La Delegación de la Argentina apoyó al Representante del CEIPI y dijo que se interesaba asimismo por un estudio sobre la relación entre las Normas ISO, las normas de origen y las indicaciones geográficas. Haciendo referencia a la intervención de la Delegación de las Comunidades Europeas, la Delegación de la Argentina pidió aclaraciones sobre los criterios de elegibilidad de una indicación geográfica y sus posibles efectos extraterritoriales. La Delegación preguntó a estos respecto si, cuando se solicitaba protección para una indicación geográfica fuera del país de origen, los criterios de elegibilidad eran los del país de origen o los del país en los que se solicitaba la protección.

347. La Delegación de Australia solicitó aclaraciones acerca de si la definición de una indicación geográfica reconocida en el país de origen debía ser aceptada *de facto* como indicación geográfica en un tercer país.

348. La Delegación de Yugoslavia explicó que, a este respecto, el Sistema de Lisboa era similar al Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas. Si una denominación de origen era reconocida en el país de origen, la oficina nacional solicitaría protección para esa denominación de origen a la Oficina Internacional de la OMPI, quien la publicaría. Durante un período de un año, las Partes Contratantes podían negarse a reconocer dicha denominación de origen en su territorio. Las causas de la denegación podían diferir y dependían de las legislaciones nacionales. Si la protección era denegada en un país, el solicitante podía iniciar un procedimiento directamente ante la oficina nacional. La Delegación observó que las denominaciones de origen eran derechos colectivos y exclusivos, que revestían un gran valor para el país interesado. No se trataba de una cuestión de privacidad de un productor sin un símbolo que confería prestigio al país. Esto se ilustraba por el hecho de que los miembros del Arreglo de Lisboa fueran tradicionalmente países productores de vino y no se interesaban por las marcas colectivas debido a que los productores de dichos países deseaban impedir a terceros que utilizaran dichos símbolos.

349. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciéndose de la palabra asimismo en nombre de sus Estados miembros, precisó que no se había referido a ningún efecto extraterritorial. En lo tocante a los elementos de la definición, la Delegación dijo que debían evaluarse en el territorio de la indicación geográfica.

350. La Delegación de Australia destacó que deberían tomarse en consideración factores históricos, vinculados especialmente a la inmigración, debido a que habían ocasionado situaciones complejas.

351. La Delegación del Canadá apoyó la idea de que se siguiera examinando las normas de origen, las Normas ISO y las indicaciones geográficas. En respuesta a la pregunta de la Delegación de Sri Lanka de si las marcas de certificación eran derechos exclusivos, la Delegación explicó que, de conformidad con la Ley de Marcas del Canadá, las marcas de certificación no otorgaban protección a terceros que no procedieran de dicho lugar. Se trataba de un derecho exclusivo pero cualquier persona que procediera de dicha área geográfica estaría autorizada a utilizar dicha marca de certificación.

352. La Delegación de China explicó que las marcas de certificación estaban protegidas en Hong Kong, SAR, (China). El titular de la marca de certificación; asaber, el organismo de certificación, debía permitir la utilización de la marca a productores que elaborasen productos con las características certificadas. Se trataba de un derecho exclusivo en el sentido de que el titular podía impedir a terceros que no procedieran de la área en cuestión, la utilización de la marca. De no ser así, el titular de la marca no podría impedir su utilización a terceros que no procedieran del mismo lugar.

353. La Delegación de Australia se refirió al párrafo 33 del documento SCT/8/4e en el que se afirmaba que “la autoridad competente [...] no examina necesariamente los detalles relativos a la solicitud” y describió el procedimiento que existía en Australia en relación con las marcas de certificación. La Oficina de Marcas examinaba la solicitud y la marca de certificación era examinada asimismo por la *Australian Consumer and Competition Commission*, quien tenía por mandato examinar una amplia gama de cuestiones; entre ellas, determinar si una marca era genuina. Como consecuencia, se establecía un certificado independiente de que se habían cumplido los criterios. También entra en línea de cuenta la credibilidad del solicitante. En cuanto a la observancia, competía al titular, por lo general, una asociación o un cámara de comercio que controlase un ámbito, hacer respetar sus derechos. La Delegación dijo, en

conclusión, que debería seguirse debatiendo la interfaz entre las Normas ISO, las normas de origen y las indicaciones geográficas, la cuestión de la territorialidad, la elegibilidad y los vínculos objetivos con la región, ya que se trataba de cuestiones básicas relacionadas con las indicaciones geográficas.

354. La Delegación de Sri Lanka insistió en que el cumplimiento de las condiciones en virtud de la definición parecían ser diferentes para las marcas de certificación y para las indicaciones geográficas. De conformidad con el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, debían cumplirse seis condiciones: 1) una invitación geográfica debía identificar productos; 2) una indicación geográfica no podía amparar ideas o procedimientos; 3) los productos debían ser identificados por una indicación que no debían necesariamente ser un lugar geográfico; 4) la identificación debía corresponder al territorio de un Estado o una región o localidad de dicho territorio; 5) una indicación geográfica debía identificarse su origen; 6) debía existir un vínculo especial entre el origen y la localidad, la reputación o las características especiales del producto. En cuanto a las marcas de certificación, también debían cumplirse las seis condiciones de la definición. No obstante, la Delegación preguntó si se cumplían realmente ya que los requisitos para las marcas de certificación servían para identificar 1) los productos o servicios como procede de una región específica, 2) las normas de calidad y otras características sin referencia al origen del producto y 3) las normas fijadas por los fabricantes o productores. La Delegación expresó su preocupación por el hecho de que la protección de las indicaciones geográficas mediante marcas de certificación facilitase el fenómeno de los beneficiarios sin contrapartida.

355. La Delegación de Australia explicó que, en su país, el sistema era muy flexible. Las marcas de certificación abarcaban una amplia gama de cuestiones distintas de las indicaciones geográficas. Dependía del solicitante incluir las seis condiciones mencionadas por la Delegación de Sri Lanka, así como otras condiciones.

356. La Delegación de Suiza afirmó que la aplicación de la definición y los criterios de elegibilidad eran competencia de cada Estado. La Delegación hizo referencia a la cuestión de la protección de las indicaciones geográficas en el extranjero y añadió que la protección concedida en virtud del Artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC se apreciaría de manera diferente que en virtud del Artículo 23, donde se fijaban los criterios objetivos, mientras que en el Artículo 22 eran necesario probar que se estaba induciendo a error al público o que se trataba de un acto de competencia desleal para obtener la protección. Ahora bien, en virtud de ambos niveles de protección, la decisión sería tomada por el juez de la jurisdicción en la que se deseaba obtener protección. La Delegación afirmó asimismo que las normas de origen y las Normas ISO no eran derechos de propiedad intelectual y que no entraban en el mandato del SCT.

357. La Delegación de Australia explicó que la definición del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplicaba a las dos protecciones mencionadas por la Delegación de Suiza. La Delegación convino en que la legislación nacional determinaba si una indicación geográfica se protegía o no en el territorio de su país. No obstante, la Delegación puso en tela de juicio el hecho de que otros países hubiesen de aceptar esta determinación de que gozasen del derecho de determinar, de conformidad con su propia legislación destinada a aplicar la definición del Acuerdo sobre los ADPIC, si una indicación geográfica constituía una indicación geográfica asimismo en su territorio.

358. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciéndousodelapalabraasimismoen nombredesusEstadosmiembros,hizoreferenciaalosArtículos 22.2y 23delAcuerdosobre losADPICafirmandoquelasindicacionesgeográficaseranderechosterritoriales.Si,bajo ciertas circunstancias, las indicaciones geográficas se utilizaban de manera ilícita en un tercer país, competía a los tribunales dirimir la cuestión, tal como se establecía en el Artículo 22.2 o 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. Asimismo, la Delegación destacó que nunca había dicho que una indicación geográfica protegida en el país de origen debiese gozar de protección automáticamente en otros países. Siempre que estuviesen justificadas, podían utilizarse las excepciones contempladas en el Artículo 24.

359. La Delegación de la Argentina indicó que parecía existir un consenso en el SCT acerca del hecho de que una indicación geográfica era un derecho territorial. No obstante, subsistían cuestiones que debíanseguirse examinándose, como la aplicación de la definición y los criterios de elegibilidad para acceder a la protección en otros países.

360. La Delegación de Australia con vino en que una indicación geográfica era un derecho territorial. Además de las cuestiones de definición, debíanseguirse examinándose el proceso para conceder protección en otros países, así como los criterios de elegibilidad para gozar de protección como indicación geográfica.

361. La Delegación de Yugoslavia explicó que, de conformidad con el Arreglo de Lisboa, una denominación de origen debía protegerse en primer lugar en el país de origen, antes de solicitar protección en otros países. Los países podían aceptar o rechazar la protección de conformidad con su propia legislación o no existían ninguna razón que justificase la adopción de un enfoque diferente en relación con las indicaciones geográficas.

362. La Delegación de Australia preguntó si existía un acuerdo general en el SCT acerca de los criterios de elegibilidad fueran determinados por el país en los que se solicitaba protección.

363. A falta de comentarios adicionales sobre el punto II del documento SCT/8/5, el Presidente dio inicio a los debates sobre la protección de las indicaciones geográficas en el extranjero.

364. La Delegación de Sri Lanka sugirió que la Secretaría elaborase un estudio sobre los distintos sistemas de protección de las indicaciones geográficas y las condiciones que deberían cumplirse. La Delegación dijo que debía determinarse si los distintos sistemas cumplían las condiciones pertinentes.

365. La Delegación de Australia se refirió a la intervención de la Delegación de Sri Lanka y expresó su cautela en relación con el estudio. La Delegación consideró que la Secretaría no se encontraba en posición de evaluar la protección en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, habida cuenta de que no entra en el mandato del SCT.

366. La Delegación de Moldova afirmó que las indicaciones geográficas, tales como las indicaciones de procedencia, eran distintas de las marcas ya que se trataba de una especie de "hit nacional". El Simposio Internacional sobre indicaciones geográficas, que se celebró en Sudáfrica, lo puso de manifiesto, así como otras cuestiones, como el riesgo de incompetencia desleal y la utilización indebida. La Delegación observó que el Acuerdo sobre los ADPIC contenía disposiciones similares al Artículo 6ter del Convenio de París, de conformidad con el

cual competía a los Estados en los que se solicitaba protección de los signos o símbolos de otro país, decidir si conceder o denegar la protección a dichos signos o símbolos. La idea inicial del Convenio de París de crear un mecanismo de información y notificación relativo a los emblemas protegidos era una idea interesante que debía profundizarse. La OMChabía trabajado sobre la cuestión de la información mutua sobre las indicaciones geográficas que debían protegerse. La Delegación con vino con la Delegación de Yugoslavia en que cada país debería pronunciarse por sí mismo o acerca de la protección, tal como establecía el sistema de Lisboa. La Delegación dijo que supais, entanto que miembro del Arreglo de Lisboa, no tenía problemas con la definición o la protección concedida. La protección era indirecta, lo que significaba que la legislación de Moldavia permitía la utilización de indicaciones que pudieran inducir a error. La Delegación con vino asimismo con la Delegación de Yugoslavia en que indicación geográfica no era el término más apropiado y optó por los términos “indicación de procedencia” o “indicación de origen geográfico”, que se ajustarían más adecuadamente a la definición del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. El término “denominación de origen” era apropiado tal como se utilizaba en el Arreglo de Lisboa. La Delegación solicitó asimismo aclaraciones acerca de qué indicaciones podían protegerse como indicaciones geográficas.

367. El Representante de la INTA explicó que los derechos anteriores que pudieran entrar en conflicto con las indicaciones geográficas deberían gozar de la protección jurídica apropiada. A este respecto, sugirió que se siguiese examinando el Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC a luz de la protección de las indicaciones geográficas que podría poner en peligro los derechos de prioridad. Entanto que derechos de prioridad, mencionó las marcas registradas de buena fe, que podían incluso haberse convertido en marcas notoriamente conocidas. El principio “primero en el tiempo, primero en el derecho” defendido por la INTA significaba que una marca anterior prevalecería contra una indicación geográfica posterior, y este principio había sido suscritor por países como Costa Rica, Hungría, Israel, México, Portugal, Yugoslavia y todos los países que establecían marcas de certificación. El Representante lamentaba que no aceptase de manera generalizada este principio y destacaba la dificultad que suponía para el titular de un derecho anterior pleitear contra una indicación geográfica incorporada en un acuerdo bilateral, habida cuenta de que los tribunales no eran favorables a la revocación de unaley. Este tipo de conflictos solía dar como resultado la prohibición del uso de la marca, contra la cual el titular de la marca no disponía de medidas de subsanación. El Representante observó que esta situación se aplicaba a ciertos acuerdos de los tratados multilaterales e indicó que había sido necesario cincuenta años para enmendar el Reglamento del Arreglo de Lisboa a clarar la posibilidad de interponer un recurso ante los tribunales transcurrido el plazo de un año. El Representante sugirió que se examinase la posibilidad de hacer oposición y presentar recursos de subsanación antes de ampliar la protección de las indicaciones geográficas.

368. La Delegación de Yugoslavia aprobó la declaración conjunta de la ECTA y la INTA y explicó que, en supais, cuando se producía un conflicto entre un derecho anterior y una indicación geográfica, se evaluaba la buena fe del titular de la marca. La Delegación señaló que, de conformidad con el Artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, los miembros debían prevenir medidas jurídicas para las partes interesadas. La Delegación de Yugoslavia sugirió que resultaría muy útil que la Secretaría analizase todas las posibles medidas jurídicas que impidiesen la utilización de indicaciones falsas que pudieran inducir a error en relación con el origen geográfico de los productos. En este análisis se incluirían asimismo las utilidades que constituyen un acto de incompetencia desleal.

369. La Delegación de Australia hizo referencia al párrafo 10 de la Sección III del documento SCT/8/5, cuya última frase rezaba lo siguiente: “el tamaño del lugar de origen podrá oscilar entre un pequeño viñedo y todo un país”. La Delegación preguntó si se trataba de un principio convenido en el SCT.
370. La Delegación del Brasil apoyó las observaciones formuladas por la Delegación de Australia. El tamaño del lugar podía variar hasta abarcar un país entero. La Delegación preguntó cuáles serían las experiencias de otros países al respecto.
371. La Delegación de la Argentina solicitó aclaraciones sobre acuerdos bilaterales en vigor en los que se considerase las expresiones tradicionales como indicaciones geográficas. Asimismo, la Delegación preguntó acerca de las experiencias en relación con acuerdos bilaterales, en particular acerca de si dichos acuerdos bilaterales incluían excepciones al Acuerdo sobre los ADPIC y, en caso afirmativo, cómo se validaban y aplicaban dichas excepciones.
372. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en nombre de sus Estados miembros, y en respuesta a la Delegación de Yugoslavia y la ECTA, dijo que existía la posibilidad, que variaba caso por caso, de que coexistiesen los derechos y se aplicase el principio “primero en el tiempo, primero en el derecho”. En relación con el tamaño del lugar que debía considerarse, la Delegación afirmó que en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC no se especificaba disposición alguna. No obstante, ciertas legislaciones nacionales contenían disposiciones al respecto. Asimismo, debía existir un vínculo con el lugar que pudiese probarse mediante criterios objetivos o reputación. Cuanto más extenso fuese el lugar, más difícil resultaría poder demostrar el vínculo. No obstante, no se excluía dicha posibilidad. En lo tocante a los acuerdos bilaterales, la Delegación afirmó que se mencionaban en el Acuerdo sobre los ADPIC y se basaban en la libre aceptación de dichos acuerdos por las partes. En relación con los conflictos entre las marcas y las indicaciones geográficas, la Delegación dijo que las decisiones se tomarían caso por caso.
373. La Delegación de los Estados Unidos de América afirmó que el tamaño del lugar podía variar hasta abarcar todo un país y añadió que no existían necesariamente un conflicto fundamental entre las indicaciones geográficas y las marcas en lo tocante a la superioridad o a la prioridad. El principio “primero en el tiempo, primero en el derecho” debía respetarse, como se respetaba en relación con otros derechos de propiedad intelectual. La Delegación confió en que el SCT alcanzase una mayor comprensión de ambos tipos de protección.
374. La Delegación de Sri Lanka hizo referencia a la propuesta de la Delegación de Yugoslavia de que la Secretaría estudiase el Artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC y dijo que la parte C del documento SCT/6/3 contenía los distintos enfoques. No obstante, la Delegación consideró que el SCT debía considerar la posibilidad de seguir analizando esta cuestión. En lo tocante a los acuerdos bilaterales, la Delegación observó que no deberían constituir una referencia sistemática ya que obligaban únicamente a dos partes. La Delegación apoyó la intervención de la Delegación de las Comunidades Europeas a este respecto. Para concluir, la Delegación se refirió al simposio internacional de la OMPI sobre indicaciones geográficas, celebrado en Sudáfrica, donde se debatió detalladamente la cuestión de los conflictos y las soluciones a los mismos. Los documentos del simposio, que debería distribuir la Secretaría, constituían un buen ejemplo de prácticas nacionales.

375. La Delegación de Yugoslavia dijo que la OMPI había publicado en 1990 un documento exhaustivo que contenía un análisis Estado por Estado. La Delegación añadió que la expresión tradicional podía protegerse como indicación geográfica siempre que cumpliera las condiciones establecidas en la definición del Artículo 22.1.

376. La Delegación de Suiza apoyó a la Delegación de las Comunidades Europeas en relación con una posible coexistencia de los derechos de marcas y de indicaciones geográficas y afirmó que el Acuerdo sobre los ADPIC permitía dicha posibilidad. En apoyo a las observaciones de la Delegación de Yugoslavia sobre el tamaño del lugar geográfico, la Delegación dijo que, siempre que se cumpliera en las condiciones establecidas en la definición del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, el tamaño del lugar de origen podría oscilar entre un pequeño y todo un país.

377. La Delegación de Australia, en respuesta a las solicitudes de aclaraciones de la Delegación de Argentina sobre la pertinencia de las expresiones nacionales en los debates sobre las indicaciones geográficas a la luz de las experiencias nacionales, precisó que Australia nunca había aceptado que se confiriera derechos de propiedad intelectual a las expresiones tradicionales y que el Acuerdo sobre el Vino entre Australia y la CEno contenía disposiciones alguna al respecto.

378. La Delegación de Rumania solicitó aclaraciones sobre la interfaz entre los acuerdos bilaterales, en los que las partes convenían en conceder privilegios recíprocos, y el Artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC (Tratado de la Nación más Favorecida).

379. La Delegación de la Argentina señaló la pertinencia de las observaciones de la Delegación de Rumania. Los acuerdos bilaterales podían ser discriminatorios en relación con el acceso de productos, como los vinos, procedentes de otros países.

380. Los representantes de la INTA y la ECTA hicieron hincapié en la importancia de las medidas jurídicas de subsanación. Las solicitudes de marcas que incluían indicaciones geográficas se rechazaban cuando la marca era descriptiva. El Tribunal decidiría si una marca había sido registrada ilícitamente o de mala fe. Por el contrario, no existían medidas de subsanación contra indicaciones geográficas que estuvieran protegidas en tratados bilaterales o multilaterales.

381. La Delegación de Australia se refirió a las declaraciones de la Delegación de Suiza y de la ECTA y señaló que, en el caso de la coexistencia de derechos, se reduciría el carácter distintivo de la marca. La Delegación dijo que la posibilidad de acogerse a medidas de subsanación era un tema importante de debate.

382. La Delegación de Sri Lanka hizo referencia a las observaciones de la Delegación de Rumania y señaló que en el Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se establecía la posibilidad de concluir acuerdos bilaterales o multilaterales. Un ejemplo era el Acuerdo de Libre Comercio entre Australia y Nueva Zelandia. A este respecto, debían notificarse al Consejo de los ADPIC la existencia de dichos acuerdos. Para concluir, la Delegación dijo que el SCT no era el foro apropiado para debatir esta cuestión.

383. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en nombre de sus Estados miembros, afirmó, en respuesta a la Delegación de Rumania, que el fundamento de los acuerdos bilaterales no era el Artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC sino

el Artículo 24.1. De conformidad con esta disposición, se toleraban acuerdos bilaterales o multilaterales con el fin de incrementar la protección de las indicaciones geográficas. La Delegación destacó que no formaba parte del mandato del SCT debatir los acuerdos bilaterales y que la referencia a ejemplos de dichos acuerdos había sido traída a colación únicamente a fines informativos. En relación con los términos no geográficos y el tamaño del lugar, por ejemplo, un país, la Delegación dijo que en el Artículo 22.1 de los ADPIC se estableció dicha protección.

384. El Presidente afirmó que la práctica consagrada en la OMPI consistía en debatir las cuestiones técnicas del modo más objetivo posible y que, a diferencia de los debates que se celebraban en otras organizaciones, el debate del SCT tenía por objeto suministrar información y no llevar a cabo una evaluación.

385. La Delegación de Australia aclaró que su intervención había sido hecha en términos generales y que no deseaba debatir la pertinencia del acuerdo bilateral entre Australia y las Comunidades Europeas, que se celebró antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC. En relación con las expresiones tradicionales, la Delegación preguntó si podría establecerse un vínculo entre un término común del idioma inglés y un lugar específico.

386. La Delegación de la Argentina señaló que si el acuerdo bilateral entre Australia y las Comunidades Europeas, se había celebrado antes de que entrara en vigor el Acuerdo sobre los ADPIC, no podía ser utilizado como ejemplo acerca del modo de aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC. Asimismo, el Artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC establecía un principio claro que se aplicaba a todas las materias susceptibles de protección contempladas en el Acuerdo sobre los ADPIC. En lo tocante a las expresiones tradicionales, la Delegación destacó que el problema consistía en demostrar el vínculo que existía con un lugar determinado y que las expresiones tradicionales no constituían indicaciones geográficas en el sentido del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

387. La Delegación del Brasil apoyó a la Delegación de la Argentina y afirmó que las expresiones tradicionales no entraban en el ámbito de las indicaciones geográficas.

388. La Delegación de Sri Lanka discrepó con la Delegación del Brasil y afirmó que, a su juicio, el Artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC abarcaba a las expresiones.

389. El Presidente invitó al SCT a formular propuestas sobre la futura labor del SCT en relación con las indicaciones geográficas.

390. La Delegación de Australia solicitó ciertas aclaraciones en relación con las cuestiones debatidas. La Delegación consideró que era capital debatir la cuestión de los términos genéricos. Indicó que debía alcanzarse un mayor o comprensión de las cuestiones básicas.

391. El Presidente resumió los debates y dijo que el SCT parecía convenir en que debería tomarse el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC como punto de partida de los debates. El Presidente observó que las Delegaciones estaban divididas en relación con la cuestión de la materia susceptible de protección, así como acerca de los vínculos objetivos, las normas de origen y las Normas ISO. También se había debatido las condiciones establecidas en distintos sistemas en relación con la definición del Artículo 22.1 y la cuestión de si todos los procedimientos deberían llevarse a cabo en un solo lugar, así como el tamaño del lugar de origen. También se mencionaron cuestiones como la territorialidad y la aplicación de

cláusulas de derechos adquiridos, así como las diferencias entre las indicaciones geográficas y las marcas de certificación.

392. El Presidente propuso, por último, que se debatiese en sí mismo las cuestiones contenidas en los documentos SCT/8/4 y 5 que aún no se habían debatido; a saber, los términos genéricos, los conflictos entre marcas e indicaciones geográficas, y los conflictos entre indicaciones geográficas homónimas.

393. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciéndole o de la palabra a sí mismo en nombre de sus Estados miembros, preguntó si en el resumen del Presidente se incluía el ámbito de la definición.

394. El Presidente preguntó si el SCT había llegado a un acuerdo sobre el hecho de que las tres cuestiones que aún no se habían debatido se debatiesen en el futuro.

395. La Delegación de Australia dijo que las tres cuestiones mencionadas por el Presidente deberían figurar en el orden del día y que el SCT debería designar las cuestiones básicas para futuros debates.

396. La Delegación de México apoyó a la Delegación de Australia y pidió a la Secretaría una lista impresa de las cuestiones mencionadas por el Presidente.

397. La Delegación de Uruguay aprobó las tres cuestiones mencionadas por el Presidente.

398. El Presidente sugirió que la futura labor del SCT en relación con las indicaciones geográficas incluye los términos genéricos, los conflictos entre marcas e indicaciones geográficas y entre indicaciones geográficas homónimas, así como otras cuestiones que figuraban en un documento oficial que se distribuiría a la Secretaría a la misma tarde.

399. La Delegación de Australia dijo que parecía existir un consenso en el SCT en relación con la futura labor en cuestión de marcas. En el tocante a las indicaciones geográficas, la Delegación agradeció a la Secretaría la elaboración del documento oficial titulado "Lista de cuestiones debatidas en el SCT". La Delegación sugirió que se desglasen las listas de partes a fin de evitar la duplicación de las cuestiones enumeradas. La Delegación sugirió a la siguiente lista de asuntos para la labor futura:

- debates sobre cuestiones relativas a la definición, en los que se incluiría el examen de la aplicación de la definición en el plan nacional por parte de los distintos sistemas de protección, diferencias prácticas de protección entre los distintos sistemas (sin evaluar los sistemas nacionales), vínculos, calidad, reputación y otras características;
- debate centrado en la cuestión de la territorialidad, en los que se incluirían los aspectos: determinar los criterios de elegibilidad de un país de origen de la indicación geográfica o por el país en el que se solicita la protección, y el modo en que se aplican las excepciones, particularmente en el tocante a la aplicación de cláusulas de derechos adquiridos y términos genéricos.

La Delegación concluyó diciendo que dichas cuestiones eran fundamentales y debía concedérseles la máxima prioridad, y sugirió que la Secretaría elaborase documentos al respecto para la próxima sesión.

400. La Delegación de los Estados Unidos de América aprobó la propuesta formulada por la Delegación de Australia.

401. La Delegación de la Federación de Rusia dijo que los debates celebrados en la presente reunión eran muy interesantes y útiles para su país. La Delegación observó que algunas de las cuestiones debatidas aún no se habían llevado a la práctica en Rusia. La Delegación no aprobó todos los comentarios formulados durante la reunión pero dijo que los debates habían proporcionado abundante materia para reflexión. La Delegación apoyó las peticiones formuladas por ciertas delegaciones en el sentido de que se realicen estudios. La Delegación de Rusia dijo que seguiría examinando las cuestiones debatidas, a fin de presentar sus comentarios en la próxima sesión y esperaba con impaciencia que se debatieran las cuestiones de la lista que figuraba en el documento oficial.

402. La Delegación de Suiza dijo que la lista de cuestiones era demasiado larga y afirmó que sería preferible finalizar el debate del documento SCT/8/5 antes de considerar la posibilidad de debatir cuestiones adicionales. La Delegación observó que varias delegaciones habían solicitado información adicional sobre las indicaciones geográficas. A su juicio, sería más conveniente centrar los debates en temas específicos en lugar de dispersar la atención del SCT en un mar de cuestiones. La Delegación añadió que en el futuro convendría reservar cierto tiempo para trabajar en cuestiones relacionadas con las marcas y los dibujos y modelos industriales.

403. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en nombre de sus Estados miembros, dijo que era prematuro establecer una lista de nuevas cuestiones debido a que, como había explicado la Delegación de Australia, las cuestiones se duplicarían ya que el Comité debía debatir las últimas cuestiones contenidas en el documento SCT/8/5 antes de debatir nuevas cuestiones. La Delegación afirmó que el SCT no era el lugar adecuado para interpretar disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. A este respecto, en la versión francesa del documento titulado "Lista de cuestiones planteadas en el SCT", debería reconsiderarse la palabra "evaluar". Por último, la Delegación hizo referencia a los debates sobre el conflicto entre los nombres de dominio y las indicaciones geográficas, que se había celebrado la semana anterior en la sesión especial del SCT. La Delegación resaltó que era capital para los usuarios que se hallase una solución apropiada para este tipo de conflicto y confiaba en que, en el futuro, la OMPI pudiese avanzar al respecto.

404. La Delegación del Canadá aprobó la propuesta de la Delegación de Australia.

405. La Delegación de la Argentina afirmó que el documento oficial titulado "Lista de cuestiones planteadas en el SCT" constituía una buena base para proseguir los debates siguiendo el principio del intercambio de opiniones. La Delegación consideró lógica la propuesta de la Delegación de Australia. No obstante, precisó que el SCT debería diferenciar entre las cuestiones para debate y las cuestiones que se abordarían en estudios que realizaría la Secretaría. La Delegación recordó la propuesta, que había formulado en reuniones anteriores, de elaborar un estudio sobre la rentabilidad y las repercusiones que entrañaría para los países en desarrollo y los países menos adelantados ampliar el ámbito de protección del Artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegación hizo referencia asimismo al simposio de la OMPI sobre la protección internacional de las indicaciones geográficas que constituía una valiosísima fuente de información y sugirió que el SCT considerase la posibilidad de recomendar que el próximo simposio se celebrase en Ginebra, a fin de facilitarla

participación de un mayor número de países. La Delegación añadió que, habida cuenta de la importancia de las indicaciones geográficas en el plano internacional, la organización de dichos simposios en Ginebra no sólo constituía un valioso foro de intercambio de opiniones para los delegados que debatían la cuestión en la OMPI y la OMC, sino que permitiría asimismo una mejor comprensión de las distintas cuestiones gracias a la participación de titulares de los derechos, productores, consumidores, usuarios, funcionarios gubernamentales, etc. En lo tocante a la cuestión de los nombres de dominio, la Delegación dijo que, si bien consideraba que se trataba de una cuestión importante, sería difícil alcanzar progresos en la materia antes de lograr un consenso sobre los fundamentos de la protección de las indicaciones geográficas. Para concluir, la Delegación dijo que, tras dos días de interesantes y fructíferos debates, sería una gran decepción que el Comité no aprobase la lista de cuestiones que constituirían la labor futura del Comité.

406. La Delegación de la República Checa apoyó las observaciones formuladas por las Delegaciones de las Comunidades Europeas y de Suiza según las cuales era prematuro que el SCT debatiese nuevas cuestiones antes de finalizar su labor sobre las tres cuestiones que aún no habían sido debatidas.

407. La Delegación de Barbados aprobó la propuesta de la Delegación de Australia y afirmó que era necesario aclarar los conceptos básicos de las indicaciones geográficas antes de abordar la cuestión específica de los nombres de dominio.

408. La Delegación de México opinó que la lista de cuestiones era un buen punto de partida y aprobó la propuesta de agruparlas, que había formulado la Delegación de Australia. Entre los temas de debate deberían incluirse asimismo los “términos genéricos”, los “conflictos entre las marcas y las indicaciones geográficas” y los “conflictos entre las indicaciones geográficas homónimas”. La Delegación aprobó la propuesta de la Delegación de Argentina relativa a la realización de un estudio sobre las repercusiones de la protección de las indicaciones geográficas en los países en desarrollo. La Delegación afirmó que había interpretado que la decisión de la sesión especial del SCT en relación con los conflictos entre nombres de dominio e indicaciones geográficas consistía en recomendar a las Asambleas de la OMPI que tomasen una decisión al respecto.

409. La Delegación de Sri Lanka afirmó que, desde el punto de vista de un país en desarrollo, los debates que se celebraban en el SCT eran sumamente útiles, si bien no aprobada todas las cuestiones que se habían incluido en la lista. La Delegación dijo que preferiría finalizar los debates sobre las tres cuestiones que figuraban en los documentos SCT/8/4y 5, antes de pasar a considerar una lista de nuevas cuestiones. La Delegación expresó su desilusión por el hecho de que se aplazase el debate sobre los nombres de dominio y las indicaciones geográficas en la sesión especial, ya que se trataba de derechos de propiedad intelectual, como las marcas, y debían ser tratados del mismo modo. En relación con el estudio económico propuesto por la Delegación de la Argentina, la Delegación consideró que el SCT no era el órgano apropiado para realizarlo y dijo que no lo apoyaría.

410. La Delegación de Turquía apoyó las declaraciones de las Delegaciones de las Comunidades Europeas, Suiza, Sri Lanka y la República Checa. El Comité debió debatir en primer lugar las tres cuestiones pendientes. La Delegación afirmó asimismo que otras organizaciones estaban realizando estudios y celebrando debates en esta esfera y sugirió que se evitase la duplicación de tareas.

411. La Delegación de Guatemala dijo que, en tanto que el país en desarrollo, deseaba información y clarificación sobre los conceptos y lamentó que se hubiese propuesto celebrar debates sobre las indicaciones geográficas sin que se realizasen estudios al respecto. La Delegación dijo que resultaría injusto con las Delegaciones que no tenían una buena formación en materia de indicaciones geográficas dar por concluidos los debates sobre esta cuestión. A este respecto, la Delegación con vino con la Delegación de la Argentina en que un simposio en Ginebra resultaría sumamente útil.
412. La Secretaría firmó que el Presupuesto por Programas para el bienio 2002-2003 establecía que se organizaría un simposio sobre indicaciones geográficas y recordó asimismo que, en la séptima sesión del SCT, la Secretaría invitó a los Estados miembros a que se propusiesen para organizar el simposio.
413. El Presidente indicó que el hecho de que no se mencionasen las tres cuestiones aún pendientes no significaba que no se fuesen a debatir.
414. La Delegación de la Argentina, en respuesta a las observaciones de la Delegación de Sri Lanka sobre los estudios, dijo que el Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR) había encargado un estudio sobre las consecuencias de las bases de datos y que el GRULA había solicitado durante las últimas Asambleas de la OMPI que se realizasen estudios sobre las repercusiones de un patente mundial en los países en desarrollo. La Delegación de la Argentina hizo referencia asimismo a la División de la OMPI encargada específicamente de estudios económicos, así como a la tendencia que se observaba en la OMPI en relación con el estudio de las repercusiones económicas de los derechos de propiedad intelectual en los países en desarrollo. En relación con los nombres de dominio, la Delegación dijo que las Asambleas de la OMPI debatirían la cuestión y tomarían una decisión al respecto basándose en las propuestas formuladas en las sesiones especiales del SCT.
415. La Delegación de Australia expresó su contrariedad en relación con la falta de consenso sobre la labor futura y señaló que la presente sesión había sido la sesión más productiva de los últimos tres años, habiéndose celebrado debates útiles y sustantivos sobre las indicaciones geográficas. La Delegación añadió que no sería posible celebrar un debate sobre las tres cuestiones pendientes y los nombres de dominio, hasta que se aclarasen los conceptos básicos. La Delegación afirmó que, en virtud de la Declaración del Programa de Doha para el Desarrollo, se habían contraído grandes compromisos en materia de asistencia técnica. A juicio de la Delegación, la OMPI, en tanto que organismo especializado de las Naciones Unidas en la esfera de la propiedad intelectual, debía presentar asistencia técnica, particularmente en el marco del SCT. Por consiguiente, la Delegación solicitó firmemente que la Secretaría realizase estudios como lo sugirieron su Delegación.
416. La Delegación de Yugoslavia afirmó que aprobaría la lista de cuestiones propuestas y que estaba concebida de una manera general e incluía cuestiones que podrían abordarse en una etapa ulterior. La Delegación apoyó a las delegaciones que habían deseado incluir en la futura labor del SCT los debates sobre los conflictos que se planteaban entre las indicaciones geográficas y los nombres de dominio. En lo tocante a la propuesta de celebrar un simposio de la OMPI sobre indicaciones geográficas en Ginebra, la Delegación aprobó dicha propuesta y sugirió que los participantes fuesen expertos interesados en la cuestión. Añadió que la OMPI podría organizar asimismo, por intermedio de la Academia Mundial de la OMPI, cursos de formación para los funcionarios de propiedad intelectual que lo considerasen necesario.

417. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciéndouso de la palabra asimismo en nombre de sus Estados miembros, declaró que se sentirían contrariada como otras delegaciones si no se alcanzase un acuerdo acerca de la labor futura del SCT. La Delegación deseó dejar claro que no deseaba dar por finalizado el debate sobre las cuestiones enumeradas. Lo que había querido expresar era que, habida cuenta de la complejidad de la cuestión y de las relaciones que existían entre las distintas cuestiones enumeradas, la Delegación precisaba más tiempo para estudiar la lista propuesta a fin de determinar qué puntos deberían abordarse en el futuro. La Delegación señaló que el Comité no tenía claro qué cuestiones de la lista deberían tratarse en un estudio de la Secretaría. La Delegación recordó asimismo que el SCT había decidido en sesiones anteriores elaborar una lista de cuestiones que figuraban en el documento de la OMPI que aún no se había debatido completamente, y expresó su sorpresa por el hecho de que se aplazase el debate. En lo tocante al estudio económico sobre las repercusiones de las indicaciones geográficas, la Delegación solicitó aclaraciones sobre el hecho de que se sostuviese al mismo tiempo que la definición de indicaciones geográficas no resultaba clara y que se precisase un estudio económico sobre sus repercusiones. La Delegación preguntó cómo podría realizarse un estudio basándose en conceptos confusos.

418. La Delegación de la República Islámica del Irán apoyó a las Delegaciones de Australia, México, Sri Lanka y Australia en relación con las indicaciones geográficas en los países en desarrollo. La Delegación aprobó asimismo que se siguiese trabajando sobre la cuestión de las indicaciones geográficas en el SCT.

419. La Delegación de Sri Lanka aclaró sus propósitos sobre un posible estudio de las repercusiones económicas de las indicaciones geográficas en los países en desarrollo y que, al parecer, no se había comprendido adecuadamente. Lo que intentaba expresar era que la OMPI no podía emitir juicios de valores o una evaluación de las repercusiones, debido a que la experiencia de la OMPI se limitaba al Arreglo de Lisboa. La Delegación convino con la Delegación de las Comunidades Europeas en el hecho de que debía aclararse la definición antes de pensarse en realizar un estudio. La Delegación recordó asimismo que, en su tercera sesión, el SCT había decidido abordar la cuestión de los conflictos entre las marcas y las indicaciones geográficas, y lamentó que el Comité cambiase de dirección antes de finalizar la labor objeto de su mandato. La Delegación se refirió al párrafo 9 del documento SCT/8/5 y expresó su preocupación por el hecho de que se siguiese debatiendo la cuestión de las indicaciones geográficas de conformidad con la lista propuesta sin contar con una comprensión clara de la cancelación de los estudios propuestos.

420. La Delegación de México consideró que el debate no tenía razón de ser ya que no se habían puesto objeciones al hecho de seguir debatiendo la cuestión de las indicaciones geográficas genéricas, los conflictos entre las marcas y las indicaciones geográficas, así como entre indicaciones geográficas homónimas, que eran cuestiones pendientes. Entre otros temas, se planteaban asimismo las cuestiones de la territorialidad y la definición. La Delegación consideraba importante que se abordasen todas las cuestiones pendientes que figuraban en la lista. La Delegación propuso que, en la próxima sesión del SCT, se consagrasen dos medias jornadas para debatir la cuestión de las indicaciones geográficas genéricas, las indicaciones geográficas homónimas y los conflictos entre las marcas y las indicaciones geográficas. El tiempo restante se emplearía en debatir la cuestión de la definición, basándose en un nuevo estudio que realizaría la Secretaría, tomando en consideración las propuestas formuladas por la Delegación de Australia, apoyada por otras delegaciones. La Delegación aclaró su postura en relación con los nombres de dominio y

precisó que el SCT no podría formular recomendación alguna al respecto, puesto que en la sesión especial y se había recomendado a la Asamblea que remitiera al SCT la cuestión de los nombres de dominio. La Delegación dijo que no se oponía a dicha recomendación y que le complacería que se abordara en la próxima sesión del SCT la cuestión de los nombres de dominio, así como las denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas (DCI) y otras cuestiones.

421. La Delegación de los Estados Unidos de América apoyó la propuesta de la Delegación de México ya que no se oponía a debatir la cuestión de los nombres genéricos y los conflictos entre las marcas y las indicaciones geográficas, así como entre indicaciones geográficas homónimas. No obstante, la Delegación deseaba seguir trabajando en las cuestiones enumeradas por la Secretaría y detalladas por la Delegación de Australia. Los debates adicionales resultarían beneficiosos para los Estados miembros que contaban con un sistema establecido de protección, ya aún más para los Estados miembros que estaban elaborando actualmente legislación en materia de indicaciones geográficas.

422. La Delegación de Egipto afirmó que en la lista de cuestiones figuraba un tema muy complejo que requería ser consultado con las autoridades nacionales pertinentes. Esto permitiría a la Delegación participar de manera constructiva en la próxima reunión del SCT. La Delegación señaló que el funcionamiento del SCT se había basado siempre en el consenso y que este enfoque debería seguir prevaleciendo en el futuro.

423. La Delegación de Australia apoyó la propuesta de la Delegación de México. En lo tocante a debates sobre el registro abusivo de indicaciones geográficas en los nombres de dominio, y la recomendación de la sesión especial del SCT, en la que se solicitaba a la Asamblea General de la OMPI que remitiera la cuestión al SCT, la Delegación afirmó que tenía previsto apoyar la recomendación en la reunión de la Asamblea ya que consideraba que entraba claramente en el mandato del SCT.

424. El Representante de la ICC consideró los debates del Comité como un valioso estudio práctico del derecho comparativo e internacional y agradeció a los miembros del SCT el interesante intercambio de opiniones. En lo tocante a la definición de las indicaciones geográficas, que era la cuestión básica principal, destacó que, a fin de obtener resultados, se precisaría tiempo para alcanzar un compromiso. Desde el punto de vista de la ICC, la cuestión principal eran los conflictos entre las marcas y las indicaciones geográficas pero debía aclararse asimismo la definición.

425. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciéndole un guiño a la palabra asimismo en nombre de sus Estados miembros, observó que, a fin de alcanzar un compromiso, podía considerarse la propuesta de la Delegación de México como un punto de partida para el debate de la próxima sesión. La Delegación indicó que deseaba que se reflejara en la apropiada manera en las actas de la reunión las últimas declaraciones formuladas por las delegaciones en relación con los nombres de dominio.

426. La Delegación de Sri Lanka declaró que no podía sumarse al consenso y que no hacía suya la propuesta formulada por la Delegación de México debido a que necesitaba tiempo para consultar a sus autoridades nacionales y deseaba estudiar la propuesta en papel antes de tomar una decisión.

Punto 7 del orden del día: Labor futura

427. La Delegación de Egipto solicitó información adicional sobre la protección de los dibujos y modelos industriales y, más particularmente, sobre la relación que existía entre éstos y los conocimientos tradicionales. La Delegación preguntó a la Oficina Internacional si podría elaborar un documento al respecto para la próxima sesión.
428. La Delegación de Suiza apoyó la propuesta de la Delegación de Egipto de que se consagrara tiempo a la cuestión de los dibujos y modelos industriales en las próximas reuniones y sugirió que el estudio se centrara en las diferencias que existían entre los dibujos y modelos industriales y las marcas tridimensionales.
429. La Delegación del Surán apoyó la solicitud de las Delegaciones de Egipto y Suiza y confió en que se debatiera la cuestión de los dibujos y modelos industriales en la próxima reunión del SCT.
430. La Delegación de Marruecos apoyó la propuesta de la Delegación de Egipto y consideró lógico y razonable solicitar un estudio de estas características ya que formaba parte del mandato del Comité.
431. La Delegación de Egipto deseó que quedara claro que el objeto del estudio que había solicitado era la relación que existía entre los dibujos y modelos industriales y los conocimientos tradicionales.
432. La Delegación del Uruguay aclaró que el mandato del Comité concernía a las marcas, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones geográficas, y no a los conocimientos tradicionales.
433. El Presidente indicó que era demasiado tarde para abrir debates sobre el mandato del SCT en la esfera de los dibujos y modelos industriales pero que creía firmemente que el Comité estaba capacitado para abordar la cuestión de los dibujos y modelos industriales desde todas las perspectivas posibles.
434. La Delegación del Uruguay afirmó que apoyaba la realización de un estudio sobre los dibujos y modelos industriales pero en relación con las marcas.

Punto 8 del orden del día: Resumen del Presidente

435. El Presidente dio por finalizado el debate sobre la labor futura y pidió al Comité que pasara al punto 8 del orden del día "Resumen del Presidente", del que se había distribuido un proyecto.
436. En relación con el punto 4 del orden del día, la Delegación de México solicitó que se reflejara la modificación convenida de la expresión "marcas de certificación" por "marcas colectivas", en el párrafo 34 del documento SCT/7/4.
437. La Delegación de Yugoslavia afirmó que, en el resumen del Presidente, en la primera frase correspondiente al punto 5 del orden del día, debería añadirse la frase "y las

correspondientes reglas” ya que se estaba debatiendo las reglas correspondientes a los Artículos 8, 13bis y 3ter.

438. En relación con el punto 6 del orden del día, la Delegación de Sri Lanka afirmó que había introducido una reserva en relación con el consenso alcanzado pero que podría retirarla si se alcanzaba un consenso en relación con la terminología, de conformidad con la propuesta de la Delegación de Australia.

439. La Delegación de Australia dijo que había propuesto que la Secretaría elaborase dos documentos. El primero abordaría cuestiones de definición (la aplicación de la definición en el plan nacional por los distintos sistemas de protección, las diferencias prácticas de protección entre los distintos sistemas de indicaciones geográficas y de denominaciones de origen, las marcas colectivas y de certificación (y no una evaluación de los sistemas nacionales), los vínculos objetivos y la reputación). El segundo documento abordaría las cuestiones de la territorialidad y la extraterritorialidad, con dos aspectos que figuraban en la lista de oficinas pero sin la frase: “(cómo se entendía en este contexto la aplicación del Artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC)”.

440. Previa solicitud, la Secretaría señaló que se insertaría el siguiente texto en el punto 6 del orden del día, en los párrafos 7 y 8:

“7. El SCT examinó detenidamente la definición de indicaciones geográficas, la protección de una indicación geográfica en su país de origen, y la protección de las indicaciones geográficas en el extranjero, sobre la base del documento SCT/8/5. El SCT decidió que debería consagrarse dos medias jornadas en su próxima sesión al examen de otros temas que no pudieran abordarse (por ejemplo, carácter genético, los conflictos entre las marcas y las indicaciones geográficas, y entre indicaciones geográficas homónimas). El SCT decidió asimismo que debería dedicarse el resto del tiempo disponible para este punto del orden del día a continuar los debates sobre la base de los documentos que prepararía la Oficina Internacional sobre la cuestión de la definición y la territorialidad, respectivamente.

8. A este respecto, el SCT convino en que las cuestiones siguientes, surgidas en la octava sesión, tendrían que ser objeto de mayor elaboración en los dos documentos que prepararía la Oficina Internacional: en lo relativo a la definición: aplicación de la definición en el plan nacional por los distintos esquemas de protección; distintas prácticas entre el sistema de protección de las indicaciones geográficas, como las denominaciones de origen, y el sistema de protección de las marcas colectivas y de certificación, vínculos, reputación. En esta parte también deberían abordarse cuestiones tales como si los productos para los que se utiliza una indicación geográfica deberían producirse necesariamente en determinado lugar, si el producto debe necesariamente estar vinculado a ese lugar y no puede ser producido en otro lugar, y qué extensión debería tener el lugar de origen (desde la superficie de un pequeño viñedo al de todo un país). En lo relativo a la cuestión de la territorialidad, se deberían tomar en consideración dos aspectos: si los criterios de admisibilidad los determina el país de origen de la indicación geográfica o el país en el que se solicita la protección; y la forma en que deben aplicarse las excepciones, en particular, en relación con el concepto de anterioridad y el de carácter genérico”.

441. El Presidente concluyó diciendo que el resumen del Presidente había sido aprobado con las modificaciones propuestas por las Delegaciones de México, Yugoslavia y Australia.

442. La Secretaría informó de que la próxima sesión del SCT se celebraría del 11 al 15 de noviembre de 2002 y añadió que, tal como había decidido el SCT en la presente sesión, en el proyecto de orden del día para la novena sesión se incluirían los siguientes temas sustantivos: las marcas, las indicaciones geográficas y los dibujos y modelos industriales.

Punto 9 del orden del día: Clausura de la sesión

443. El Presidente clausuró la octava sesión del Comité Permanente.

[Sigue el Anexo]

I. MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États)
(in the alphabetical order of the names in French of the States)

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

Solveig CROMPTON (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<solveig.crompton@ties.itu.int>

Fiyola HOOSEN (Miss), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<fiyola@yahoo.com>

ALBANIE/ALBANIA

Armand ZAJMI, Chief, Trademarks and Designs Department, Albanian Patent Office, Tirana
<azajmi@albanionline.net>

ALGÉRIE/ALGERIA

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

Nor-Eddine BENFREHA, conseiller, Mission permanente, Genève

ALLEMAGNE/GERMANY

Li-Feng SCHROCK, Senior Ministerial Counsellor, Federal Ministry of Justice, Berlin
<schrock-li@bmj.bund.de>

Helga KOBER -DEHM (Mrs.), Senior Trademark Examiner, German Patent and Trademark Office, Munich
<helga.kober-dehm@dpma.de>

Mara Mechtild WESSELER (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ARGENTINE/ARGENTINA

Marta GABRIELONI (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Peter TUCKER, Registrar of Trademarks, IP Australia, Woden ACT
<peter.tucker@ipaustralia.gov.au>

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

Dara WILLIAMS (Ms.), Second Secretary, Australian Mission to the World Trade Organization, Geneva

AUTRICHE/AUSTRIA

Robert ULLRICH, Head of Department, Austrian Patent Office, Vienna
<robert.ullrich@patent.bmvit.gv.at>

AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN

Natig VALIYEV, Head, Department of Information, Azerbaijan Republic State Committee of Science and Engineering, Baku

BANGLADESH

Kazi Imtiaz HOSSAIN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<mission.bangladesh@ties.itu.int>

BARBADE/BARBADOS

Christopher Fitzgerald BIRCH, Deputy Registrar, Corporate Affairs and Intellectual Property Office, St. Michael
<cbirch@hotmail.com>

BÉLARUS/BELARUS

Irina EGOROVA (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

BELGIQUE/BELGIUM

MoniquePETIT(Mme),conseillèreadjointe,Officedelapropriétéindustrielle,Bruxelle s
<monique.petit@mineco.fgov.be>

SimonLEGRAND,conseiller,Missionpermanente,Genève

BRÉSIL/BRAZIL

FranciscoPessanhaCANNABRAVA,Secretary,PermanentMission,Geneva
<francisco.cannabrava@ties.itu.int>

BULGARIE/BULGARIA

ChtirianaVALTCHANOVA -KRASTEVA(Mme),juriste,Officedesbrevets,Sofia
<cvaltchanova@bpo.bg>

CANADA

EdithST -HILAIRE(Ms.),SeniorPolicyAnalyst,IntellectualPropertyPolicyDirectorate,
DepartmentofIndustry,Ottawa
<edith.st-hilaire@dfait-maeci.gc.ca>

J.BruceRICHARDSON ,PolicyAnalyst,IntellectualPropertyPolicyDirectorate,
DepartmentofIndustry,Ottawa
<richardson.bruce@dfait maeci.gc.ca>

TinaMILANETTI(Ms.),SeniorTradeAnalyst,DepartmentofAgriculture,Ottawa
<milanettit@em.agr.ca>

CameronMACKAY,FirstSecretary,PermanentMission,Geneva
<cameron.mackay@dfait-maeci.gc.ca>

CHINE/CHINA

WANGLi(Mrs.),TrademarkExaminer,TrademarkOffice,StateAdministrationforIndustry
andCommerce,Beijing
<shallry@sina.com>

TeresaGRANT(Mrs.),AssistantDirector,IntellectualPropertyDepartment,Special
AdministrativeRegion,Hong Kong,SAR
<grant@ipd.gov.hk>

LIHan(Mrs.),FirstSecretary,PermanentMission,Geneva
<c-hanlin@yahoo.com>

COLOMBIE/COLOMBIA

LuisGerardoGUZMÁNVALENCIA,Consejero,MisiónPermanente,Ginebra
<mission.colombia@ties.itu.int>

COSTARICA

CarmenIsabelCLARAMUNTGARRO(Sra.),Embajador,Misiónpermanente,Ginebra
<carmen.claramunt@ties.itu.int>

CÔTED'IVOIRE

Désiré-BossonASSAMOI,conseiller,Missionpermanente,Genève

CROATIE/CROATIA

ŽeljkoTOPIĆ,SeniorAdvisor,StateIntellectualPropertyOfficeoftheRepublicofCroatia,
Zagreb
<zeljko.topic@patent.tel.hr>

ŽeljkoMRŠIĆ,Head,IndustrialDesignsandGeographicalIndicationsDepartment,State
IntellectualPropertyOfficeoftheRepub l icofCroatia,Zagreb
<zeljko.mrsic@patent.tel.hr>

JasnaKLJAJIĆ(Ms.),SeniorAdministrativeOfficer,SectionforInternationalRegistrationof
DistinctiveSigns,StateIntellectualPropertyOfficeoftheRepublicofCroatia,Zagreb
<jasna.kljajic@dziv.hr>

CUBA

NatachaGUMÁ(Sra.),SegundaSecretaria,MisiónPermanente,Ginebra
<natacha.guma-garcia@ties.itu.int>

DANEMARK/DENMARK

HenrietteVAENGESGAARDRASCH(Mrs.),DanishPatentandTrademarkOffice,Taastrup

TorbenENGHULMKRISTENSEN,HeadofDi vision,DanishPatentandTrademarkOffice,
Taastrup
<tkr@dkpto.dk>

ÉGYPTE/EGYPT

Ahmed ABDEL -LATIF, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

ELSALVADOR

Ramiro RECINOSTREJO, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra

ÉQUATEUR/ECUADOR

Nelson VELASCO, Presidente, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Quito
<velasco.pre.iepi@interactive.net.ec>

Rafael PAREDES PROAÑO, Ministro, Representante Permanente Alterno, Misión Permanente, Ginebra

ESPAGNE/SPAIN

María Teresa YESTE (Sra.), Jefe, Unidad de Recursos, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid
<teresa.yeste@oepm.es>

Ana PAREDES (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
<ana.paredes@ties.itu.int>

ÉTATS-UNIS D' AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Karanendra S. CHHINA, Attorney - Advisor, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Arlington, Virginia
<karan.chhina@uspto.gov>

Michael A. MEIGS, Counsellor (Economic Affairs), Permanent Mission, Geneva
<meigsma@state.gov>

Arezo RIAHI (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva
<arezoo@gwu.edu>

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

Simco SIMJANOVSKI, Deputy Head of Department, Industrial Property Protection Office, Skopje
<simcos@ippo.gov.mk>

Biljana LEKIK (Mrs.), Deputy Head of Department, Industrial Property Protection Office,
Skopje
<biljana@ippo.gov.mk>

FÉDÉRATION DERUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Valentina ORLOVA (Ms.), Head, Legal Department, Russian Agency for Patents and
Trademarks (ROSPATENT), Moscow
<vorlova@rupto.ru>

Liubov KIRIY (Ms.), Acting Head of Department, Federal Institute of Industrial Property
(FIPS), Moscow
<lkiriy@rupto.ru>

FINLANDE/FINLAND

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

Elina Marja -Liisa POHJA (Mrs.), Trademark Lawyer, National Board of Patents and
Registration, Helsinki
<elina.pohja@prh.fi>

FRANCE

Gilles REQUENA, chargé de mission, Institut national de la propriété industrielle (INPI),
Paris
<requena.g@inpi.fr>

Marianne CANTET (Mlle), Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris
<cantet.marianne@inpi.fr>

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

Laurence GUILLARD -TRICOT (Mme), Juriste, chargée des affaires internationales, Institut
national des appellations d'origine
<i.guillard@inao.gouv.fr>

GRÈCE/GREECE

Nikos BEAZOGLU, General Secretary for Commerce, Trademark Office, Directorate of
Commercial and Industrial Property, Athens
<beaz@gge.gr>

GUATEMALA

Andrés WYLD, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

HAÏTI/HAITI

Moetsi DUCHATELLIER (Mlle), conseillère, Mission permanente, Genève
<moetsi.duchatellier@ties.itu.int>

HONDURAS

Marvin Francisco DISCUASINGH, Sub-Director General de Propiedad Intelectual,
Tegucigalpa
<mfdiscua@yahoo.com>

Karen CIS (Srta.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra

HONGRIE/HUNGARY

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

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

INDE/INDIA

Homai SAHA (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA

Yusliana NINGSIH (Mrs.), Head, Sub-Directorate of Legal Services, Directorate of
Trademarks, Directorate General of Intellectual Property Rights, Tangerang
<yuslisar@yahoo.com>

Dewi M. KUSUMA ASTUTI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<dewi.kusumaastuti@ties.itu.int>

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

Zahra BAHRAINI (Ms.), Senior Expert of Trademark, Industrial Property Office, Tehran
<zahrabahraini@yahoo.com>

IRLANDE/IRELAND

Frank BUTLER, Department of Enterprise, Trade and Employment, Dublin
<frank_butler@entemp.ie>

ITALIE/ITALY

Fulvio FULVI, Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva

JAMAÏQUE/JAMAICA

Symone BETTON (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN

Wataru MIZUKUKI, Director of Trademark Examination, Trademark Division, Trademark, Design and Administrative Affairs Department, Patent Office, Tokyo

Fumiaki SEKINE, Deputy Director, International Affairs Division, General Administration Department, Patent Office, Tokyo

Kenichi IOKA, Examiner, Textiles Division, Trademark, Design and Administrative Affairs Department, Patent Office, Tokyo
<ioka-kenichi@jpo.go.jp>

Takashi YAMASHITA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JORDANIE/JORDAN

Shaker HALASA, Assistant Director, Directorate of Industrial Property Protection, Amman
<s_halasa@mit.gov.jo>

KENYA

Juliet GICHERU (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.kenya@ties.itu.int>

LETTONIE/LATVIA

Jānis ANCITIS, Senior Examiner - Counsellor, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga
<j.ancitis@lrpv.lv>

LIBAN/LEBANON

Rola NOUREDDINE (Mlle), première secrétaire, Mission permanente, Genève

LITUANIE/LITHUANIA

Algirdas STULPINAS, Head, Trademarks and Industrial Design Division, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius
<a.stulpinas@vpb.lt>

LUXEMBOURG/LUXEMBURG

Christiane DISTEFANO (Mme), Mission permanente, Genève
<christiane.daleiden@ties.itu.int>

MAROC/MOROCCO

Dounia ELOUA RDI (Mlle), chef du Service système d'information, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca
<dounia.elouardi@ompic.org.ma>

Khalid SEBTI, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

MAURICE/MAURITIUS

Marie Josè NETA (Mrs.), Principal Patents and Trademarks Officer, Patents and Trademarks Section, Ministry of Industry and International Trade, Port Louis
<motas@bow.intnet.mu>

MEXIQUE/MEXICO

José Alberto MONJARAS OSORIO, Coordinador Departamental de Conservación de Derechos, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México D.F.
<a.monjaras@impi.gob.mx>

Karla ORNELAS LOERA (Sra.), Tercera secretaria, Misión Permanente, Ginebra
<kornelas@sre.gdo.mx>

NIGER

Jérôme Oumarou TRAPSIDA, directeur du développement industriel, Direction du développement industriel, Niamey

NORVÈGE/NORWAY

DebbieRØNNING(Miss),Head,IndustrialPropertyLawSection,TheNorwegianPatent Office,Oslo
<dro@patentstyret.no>

OlufGryttingWIE,ExecutiveOfficer,TheNorwegianPatentOffice,Oslo
<ogw@patentstyret.no>

PARAGUAY

CarlosGONZÁLEZRUFINELLI,DirectordelaPropiedadIndustrial,Asunción
<dpi@mic.gov.py>

RodrigoLuisUGARRIZADIAZBENZA,PrimerSecretario,MisiónPermanente,Ginebra

PAYS-BAS/NETHERLANDS

NicoleHA GEMANS(Ms.),LegalAdvisoronIntellectualProperty,MinistryofEconomic Affairs,TheHague
<n.hagemans@minez.nl>

PHILIPPINES

LenyRAZ(Mrs.),Director,BureauofTrademarks,IntellectualPropertyOffice,Makati
<leny.raz@ipophil.gov.ph>

Ma.Angelina Sta.CATALINA(Ms.),FirstSecretary,PermanentMission,Geneva
<mission.philippines@ties.itu.int>

PORTUGAL

PauloSERRÃO,chefduDépartementdesmarques,Institutnationaldelapropriété industrielle(INPI),Lisbonne
<jpserrao@inpi.min-economia.pt>

JoséSergioDECALHEIROSDAGAMA,conseillerjuridique,Missionpermanente,Genève
<mission.portugal@ties.itu>

QATAR

AhmedAL -JEFAIRI,Head,TrademarkDepartment,MinistryofFinance,Economyand Trade,Doha

RÉPUBLIQUEDECORÉE/REPUBLICOFKOREA

NAM YoungJaeg, Deputy Director, Korean Intellectual Property Office, Daejeon -City
<moin67@kipo.go.kr>

KIM KiBeom, Deputy Director, Trademark and Design Policy Planning Division, Korean
Industrial Property Office, Daejeon -City
<Kbkim21@naver.com>

LEE Keun -Hoo, Deputy Director, Multilateral Cooperation Division, Ministry of Agriculture
and Forestry, Kyunggi -Do
<lkwho@maf.go.kr>

PARK Hyun -Hee (Mrs.), Deputy Director, Trademark and Design Policy Planning Division,
Korean Intellectual Property Office, Daejeon -City
<phh1021@kipo.go.kr>

AHN Jae -Hyun, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO/DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

Adrienne SON DJI -BOKABO (Mme), conseillère chargée de la propriété industrielle,
Ministère de l'industrie, du commerce et des petites et moyennes entreprises, Kinshasa
<sondjibokabo@yahoo.fr>

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Svetlana MUNTEANU (Mrs.), Head, Trademarks and Industrial Designs Direction, State
Agency on Industrial Property Protection, Kishinev
<munteanu_sv@yahoo.com>

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC

Isabel PADILLA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Ludmila ŠTĚRBOVÁ (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.geneva@embassy.mzv.cz>

ROUMANIE/ROMANIA

ConstantaCorneliaMORARU(Mme),chefduServicejuridiqueetdelacoopération internationale,Officed'Étatpourlesinventionsetles marques,Bucarest
<moraru.cornelia@osim.ro>

AliceMihaelaPOST ǂVARU(Mlle),chefdelaSectionjuridique,Officed'Étatpourles inventionsetlesmarques,Bucarest
<liviu.bulgar@osim.ro>

ROYAUME-UNI/UNITEDKINGDOM

JeffWATSON,SeniorPolicyAdvisor, ThePatentOffice,Newport
<jwatson@patent.gov.uk>

DavidCharlesMORGAN,Head,TradeMarkExamination,The PatentOffice,Newport
<davimorgan@patent.gov.uk>

JosephBRADLEY,SecondSecretary,PermanentMission, Geneva
<joe.bradley@fco.gov.uk>

SOUDAN/SUDAN

HurriaISMAILABDELMOHSIN(Mrs.),SeniorLegalAdvisor,CommercialRegistrar General's,MinistryofJustice,Khartoum

SRILANKA

GothamiINDIKADAHENA(Mrs.),Counsellor(EconomicandCommercial),Permanent Mission, Geneva
<mission.sri-lanka-wto@ties.itu.int>

SUÈDE/SWEDEN

PerCARLSON,Judge,CourtofPatentAppeals,MinistryofJustice,Stockholm
<per.carlson@pbr.se>

LenaGÖRANSSONNORRSJÖ(Mrs.),LegalOfficer,SwedishPatentandRegistration Office,Söderhamn
<lena.norrjo@prv.se>

SUISSE/SWITZERLAND

Alexandra GRAZIOLI (Mlle), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
<alexandra.grazioli@ipi.ch>

Michèle BURNIER (Mme), conseillère juridique, Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
<michele.burnier@ipi.ch>

THAÏLANDE/THAILAND

Vachra PIAKAEW, Trademark Registrar, Trademark Office, Department of Intellectual Property, Nontaburi

Supark PRONGTHURA, Permanent Mission, Geneva
<supark@yahoo.com>

TUNISIE/TUNISIA

Nafaa BOUTITI, chargé d'études, Département de la propriété industrielle, Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), Tunis

Sana CHEIKH (Mlle), déléguée, Mission permanente, Genève

TURQUIE/TURKEY

Yüksel YÜCEKAL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

Kural ALTAN, Deputy, Permanent Mission, Geneva

Yasar OZBEK, conseiller juridique, Mission permanente, Genève

UKRAINE

Vasyl BANNIKOV, Head, Division of Trademarks and Industrial Designs, Ukrainian Industrial Property Institute, Kyiv

URUGUAY

Graciela ROADD'IMPERIO (Sra.), Directorade Asesoría Técnica, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Montevideo
<dnpi@mcimail.com.uy>

VENEZUELA

Virginia PÉREZ PÉREZ (Miss), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra

YOUGOSLAVIE/YUGOSLAVIA

Miodrag MARKOVIĆ, Senior Legal Counsellor, Federal Intellectual Property Office,
Belgrade
<yupat@gov.yu>

COMMUNAUTÉ 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>

Susana PÉREZ FERRERAS (Mrs.), Administrator, Industrial Property, European Commission,
Brussels
<susana.perez-ferreras@cec.eu.int>

Roger KAMPF, conseiller, Délégation permanente, Genève
<roger.kampf@cec.eu.int>

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

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

II. ORGANISATIONSINTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTALORGANIZATIONS

ORGANISATIONMONDIALEEDUCOMMERCE(OMC)/WORLDTRADE
ORGANIZATION(WTO)

Thu-LangTRANWASESCHA(Mrs.),Counsellor,Geneva
<thu-lang.tranwasescha@wto.org>

WajzmaRASUL(Ms.),ResearchAssociate,IntellectualPropertyDivision,Geneva
<wajzma.rasul@wto.org>

OFFICEINTERNATIONALDELA VIGNEETDUVIN(OIV)/INTERNATIONALVINE
ANDWINEOFFICE(OIV)

YannJUBAN,administrateur,Unité“droit,règlementa tionetorganisationsinternationales”,
Paris
<yjuban@oiv.int>

ORGANISATIONDEL'UNITÉAFRICAIN(OUA)/ORGANIZATIONOFAFRICAN
UNITY(OAU)

FrancisMANGENI,Counsellor,Geneva
<fmangeni@lsealumni.com>

BUREAUBENELUXDESMARQUES(BBM)/BENELUXTRADEMARKOF FICE
(BBM)

EdmondLéonSIMON,directeuradjoint,LaHaye

III. ORGANISATIONSNONGOUVERNEMENTALES/
NON-GOVERNMENTALORGANIZATIONS

Associationaméricainedudroitdelapropriétéintellectuelle(AIPLA)/AmericanIntellectual
PropertyLawAssociation(AI PLA):GraemeB.DINWOODIE(Vice -Chair,International
TrademarkandTreaties,Chicago<gdinwoodie@kentlaw.edu>)

Associationcommunautairedu droitdesmarques(ECTA)/EuropeanCommunitiesTrade
MarkAssociation(ECTA) :DietrichC.OHLGART(Chairman,Law Committee)

Associationinternationaledesjuristesdudroitdelavigneetduvin(AIDV)/International
WineLawAssociation(AIDV): DouglasREICHERT<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 (President, Zurich); Darius SZLEPER (Assistant du Rapporteur, Genève <dszleper@avocatgls.net>)

Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA): Chehrazade CHEMCHAM (Ms.) (International Government Relations Coordinator); Burkhard GOEBEL (Chair of sub-committee on geographical indications, Hamburg <burkhart.goebel@lovells.com>)

Association japonaise pour les conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association (JPAA): Shuya KOHHARA (Vice-Chairman, Trademark Committee, Tokyo); Nami TOGAWA (Mrs.) (Registered Patent Attorney, Tokyo)

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA): Tomoko NAKAJIMA (Ms.) (Vice-Chair, Trademark Committee, Tokyo)

Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC): António L. DESAMPAIO (conseiller J.E. Dias Costa, I.D.A., Lisbonne <diascosta@jediascosta.pt>)

Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI): François CURCHOD (professeur associé à l'Université Robert Schuman, Strasbourg <francois.curchod@vtxnet.ch>)

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI): Jean-Marie BOURGOGNON (conseil en propriété industrielle, Paris)

Fédération internationale des vins et spiritueux (FIVS)/International Federation of Wines and Spirits (FIVS): Robert KALIK (Special Representative to the President, Washington)

Institut Max-Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de concurrence (MPI)/Max-Planck-Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law (MPI): Eike SCHAPER (Munich <ejs@intelleprop.mpg.de>)

IV. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:	Željko TOPIĆ (Croatie/Croatia)
Vice-présidents/Vice-Chairs:	Valentina ORLOVA (Mrs.) (Fédération de Russie/ Russian Federation) Nabila KADRI (Miss) (Algérie/Algeria)
Secrétaire/Secretary:	Denis CROZE (OMPI/WIPO)

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

Shozo UEMURA, vice -directeur général/Deputy Director General, Secteur des marques, des dessins et modèles industriels, des indications géographiques et de l'application des droits/Sector of Trademarks, Industrial Designs, Geographical Indications and Enforcement

Ernesto RUBIO, directeur principal/Senior Director, Département des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques/Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications Department

Octavio ESPINOSA, directeur -conseiller/Director-Advisor, Secteur des marques, des dessins et modèles industriels, des indications géographiques et de l'application des droits/Sector of Trademarks, Industrial Designs, Geographical Indications and Enforcement

Joëlle ROGÉ (Mme/Mrs.), directrice -conseillère/Director-Advisor, Secteur des marques, des dessins et modèles industriels, des indications géographiques et de l'application des droits/Sector of Trademarks, Industrial Designs, Geographical Indications and Enforcement

Denis CROZE, chef/Head, Section du développement du droit international (marques, dessins et modèles industriels et indications géographiques)/International Law Development Section (Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications)

Päivi LÄHDESMÄKI (Mlle/Ms.), juriste principale/Senior Legal Officer, Section du développement du droit international (marques, dessins et modèles industriels et indications géographiques)/International Law Development Section (Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications)

Abdoulaye ESSY, consultant, Section du développement du droit international (marques, dessins et modèles industriels et indications géographiques)/International Law Development Section (Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications)

[Fin de l'annexe et du document/End of Annex and of document]