

# OMPI



SCT/8/7Prov.2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 8 de noviembre 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, Kenya, 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 del comercio" (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 (INA PI) de Argelia).

12. La Delegación de los Estados Unidos, haciéndouso 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 Vicepresidentes propuestos.

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 las séptimas 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 las séptimas 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 el debate. La Secretaría explicó asimismo que el proyecto de disposiciones sobre las licencias de marcas y las cláusulas administrativas y finales se colocaban entre paréntesis como “reservadas” y que se

considerabaprematuroenestaetapaincluidichasdisposicioneshastaquelasdelegaciones formulasensusobservacionesgeneralessobreeldocumento.LaSecretaríaañadióquelas enmiendasalTLTintroducidaseneldocumento SCT/8/2pretendíanarmonizarelTLTcon disposicionessimilaresdelTratadosobreelDerechodePatentes(PLT),aprobadoen mayo de 2000.

20. LaDelegacióndelJapónpreguntóquécalendarioyquéprocedimientosseaplicaríanal proyectodedisposicionesquefigurabaeneldocumento.

21. EnrespuestaalaDelegación,laSecretaríaindicóquecompetíaalSCTtomaruna decisiónenrelaciónconelcalendarioylosprocedimientos.

22. LaDelegacióndeAlemanianotificóque,en octubrede 2001,habíaentradoenvigoren Alemaniayenmendadaenmateriademarcasquepermitíaasupaísratificaroacceder alTLTenunfuturopróximo.Aesterespecto,debíansolventarseúnicamenteciertas dificultadestécicasmenores.

23. LaDelegacióndeAustraliaindicóqueloscírculoscomercialesdesupaísconsideraban que,desdequeAustraliaejecutóesteTratado,elTLThabía redundadoenbeneficiodesus intereses.Enrelaciónconelcalendarioyelmecanismodeaprobacióndel proyectode disposicionesdelTLTrevisado,laDelegacióndijoqueelSCTdeberíacelebrarundebate preliminarantesdeproponerrecomendacionesalórganoapropiado,siemprequesealcanzase unconsenso.

24. LaDelegacióndelBrasilseñalóqueen losdebatesobreeldocumentoSCT/8/2no deberíaprejudizarseelresultadofinal,einsistióenqueelComitédeberíalimitarseúnicamente adesignarlascuestionesqueseríanobjetodedebateantesdepasaralmododeaprobarel proyectodedisposiciones.LaDelegaciónexpresóeltemordequeseincorporasenenlos tratadosnormassin fuerzaobligatoria,comolasRecomendacionesConjuntasde laOMPI.

25. ElRepresentantedelaAIPPIobservóque,cuandoelSCTaprobólasdisposicionesde lasRecomendacionesConjuntasrelativasalaslicenciasdemarcas,sugirióquese incorporasenalTLT.AñadióquelosmiembrosdelSCTconsideraronasimismo,aldebatirla laborfuturadelSCT,quelarevisióndelTLTdeberíaserconsideradaprioritariapordic ho Comité.EnlotocantealdocumentoSCT/8/2,elrepresentantesugirióquese debatieseel proyectodeArtículo 8antesdepasaraotrosartículos.

26. ElRepresentantedelaINTAafirmóqueapoyabafirmementelalabordelSCTen relaciónconlarevisióndelTLTy lacontinuacióndelaarmonizacióndelaslegislacionesen materiademarcas,queaportaríanconsiderablesbeneficiosalostitularesdemarcas.El Representantedestacólaimportanciaquerevestíaparasuorganizaciónlarevisióndel TLTy añadióquelasdisposicionesrelativasalapresentacióneléctricaylaslicenciasalantaríananuevospaísesaadherirse aestetratado.AñadióasimismoqueelSCTdeberíaabordarla cuestióndelasmarcasnotradicionales.Enlotocantealas indicacionesgeográficas,laINTA apoyabafirmementelalabordelaOMPI,particularmentelorelativoalosconflictosentrelas marcasylasindicacionesgeográficas.

27. Comoresultadodeesedebate,elPresidentesugirióquese debatiesenen primerlugar laspropuestasparaseguirarmonizandolosprocedimientosyformalidadesenelámbitodelas marcas(documentoSCT/8/2).

28. La Delegación de Australia con vino en que la propuesta relativa a las formalidades debería debatirse en primer lugar y debería comenzarse 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 y 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 de otros países en desarrollo. La Delegación añadió que ~~as disposiciones relativas a ninguna disposición podría exigir a los Estados miembros que aceptaran~~ la presentación electrónica ~~no debería causar~~ porque esto causaría 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) eran necesarias debido a que en dicho Artículo se estipulaba que se fijarían la 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 prevalecía 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 alguna 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 Com unidades Europeas, haciéndouso de la palabra en nombre de sus Estados miembros, preguntó si en el término "medios electrónicos" se incluían los

facsimiles y preguntó si debería contemplarse 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 telefacsimiles así como otras tecnologías futuras. Dijo que no debería definirse de manera demasiado restrictiva 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 telefacsimiles.

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 ~~La~~referencial plazo contenido en el Artículo 8.1)d) tampoco establecía la obligación de introducir comunicaciones electrónicas; al contrario, todo el contexto del Artículo 8 estaba destinado a dejar claro que no existía dicha obligación.

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 seguir aceptando 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 presentaciones electrónicas. Refiriéndose al proyecto IMPACT ya

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 encontraban sumamente valioso para 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.

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 al Delegación del Reino Unido en relación con el objetivo de las disposiciones que debería nalar la presentación electrónica. No obstante, las disposiciones no deberían establecer únicamente la presentación por medio electrónico 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 indicó que consideraba que era conveniente mantener la concordancia con el enfoque del PLT. No obstante, cuando no estaba claro el significado de la disposición del PLT, lo cual era el caso en esta disposición según indicaba el debate, el SCT debía aprovechar la oportunidad para mejorarla. 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 CEIPI 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 nada de 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 estar 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 5bis 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 al alcanzarse 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 alentarla



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 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, expresó cierta inquietud por el hecho de que la introducción de un procedimiento de presentación electrónica por un país crease obligaciones para otros países. La Delegación de México 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 al envío de presentaciones electrónicas a 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 ir en 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 actual 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~~ sugirió que no existía la necesidad de mantener 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 AIPII, 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 de marcas.

76. El Representante de la AIPII 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 los textos 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 corresponda 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 estaba 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 a baraban, 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. Dichas pruebas, a elección del solicitante, titular o cualquier otra

personas interesadas, podría consistir en una certificación, si bien es 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 a los solicitantes 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 entrega de 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 PLT tenía por objeto evitar que se presentasen atestaciones, certificaciones notariales, 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 autentificación 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 notarial de la firma así.

#### *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, haciendo uso 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 conservar 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 establecerse en 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 seguían 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, haciéndose eco 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 solicite 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 en otras disposiciones. Estas nuevas disposiciones sobre las comunicaciones debería aplicarse a todas las comunicaciones transmitidas a una oficina de propiedad intelectual. Cualquier cosa que se añadiese debería restringirse a todos los procedimientos aplicables ante una oficina de propiedad intelectual. Esto resultaría difícil de llevar a cabo si no interactuaba 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 ó que se pondría esta disposición entre paréntesis y se concedería a los Estados miembros más tiempo para estudiar la disposición antes de enviársus 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 el contexto del 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 -p ara que se notificaran los documentos a las partes en un procedimiento judicial. Por consiguiente, esta formulación establecía la diferenciación de manera 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 reemplazarse “otra persona interesada” por “representante” debido a que aquí se producía la intervención de una tercera 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 todo tipo de información mientras que el “domicilio legal” era el lugar al que podían remitirse notificarse 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 ejercer 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 ante. 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 o el tipo de 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 asimismo que se reemplazase “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 dar 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 una regla 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 asimismo 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 anular la 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. Afalta de comentarios, el Presidente de cada idioma por finalizado el debate sobre el Artículo 8 y procedera 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 debatiere 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 prórroga 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 le 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 la excepción en la Regla 9.5) en principio se aplicaba 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 porque 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 impusieran 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, haciéndose 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 tendría por efecto 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 constituyera una obligación afi nde 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 de la Oficina~~ en el sentido de que el solicitante no había cumplido el plazo. Dicha posibilidad se contemplaba en — En un proyecto de ley de marcas que se elaboraba actualmente en Finlandia — se contemplaba que el solicitante podía presentar una solicitud de continuación de la tramitación dentro de un período de dos meses contados a partir de la expiración del plazo.



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

134. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciéndole uso 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, haciéndole uso 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 añadiera en otras excepciones a la Regla 9.5).

141. La Secretaría sugirió que el apartado vi) de la Regla 9 debería precisar 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 restablecimiento de un derecho de prioridad. Para la próxima sesión, la Secretaría podría elaborar un nuevo proyecto si los Estados miembros deseaban 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 pagase 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 rechazarlo 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 daba pie a que las Partes Contratantes exigieran dichos requisitos en otras

disposiciones. Por estarazón, la Delegación preferiría que se cambiase 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 ninguna parte “podrá” y ninguna parte “exigirá” y señaló que la palabra “exigirá” se había utilizado siempre en el TLT.

146. La Delegación del 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 cambiase “podrá exigir” por “exigirá”.

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

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 presentase 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 un solicitante o titular no hubiera cumplido con un plazo para una acción o 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 “quedado incumplimiento” se consideraron como consecuencia directa del hecho de causar una pérdida de derechos” abarcaban 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 derechos 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 urgentes.

153. La Delegación de Suiza aprobó las observaciones de la Delegación del Japón y observó que esa medida jurídica de semeñaba 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, haciéndouso 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 reocupación expresada por la Delegación japonesa en relación con la demora que sufrirían las solicitudes urgentes. 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. Previa solicitud, la Secretaría resumió 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 suprimiría 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 reemplazó 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 el 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

unadistinciónclearmenteconvenidaenelplanointernacionalentrelostérminos“podrá exigir”y“exigirá”.

162. LaSecretaríaafirmóasimismoquelaRegla 9.4)quesereferíaalArtículo 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, 13 bis y 13 ter y las reglas pertinentes, lo antes posible tras la octava sesión.

164. A falta de comentarios adicionales, el Presidente dio 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 TL T 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 TL T había sido sumamente beneficiosa para los titulares de marcas australianas, y que se esperaba un beneficio similar 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 en los motivos relativos se enfrentarían a una tarea imposible para determinar la similitud con derechos anteriores y precisarían a 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 aceptarlo.
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 relatasen 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 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 pronunciase 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 a sí mismo 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 debería 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 se 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 signos que no tuviera carácter distintivo o al que no se diferenciara de los productos y servicios en 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 acogió por un listado exhaustivo de motivos absolutos afines, por ejemplo, tomados en consideración los cambios que se produjeran en las circunstancias empresariales.

185. El Representante de la INTA sugirió que se añadiese en la lista tres cuestiones: 1) una disposición general cuando la marca fueratransimilar a marcas anteriores que pudieran inducir a error, 2) un registro de mala fe y la dilución de una marca notoriamente 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 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, haciendo uso 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 en motivos distintos de los mencionados en el Convenio de París y repitió 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 condere chos 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 Yugo slaviasugirió 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 de 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 registraba las marcas y los dibujos y modelos efectuaría una búsqueda para detectar posibles conflictos. En el tocante al derecho de autor, la oficina de propiedad intelectual efectuaría una 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 del Uruguay afirmó que la infracción de los derechos respecto de un dibujo o modelo industrial de una obra protegida por 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 del 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 a barcabalos 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 eran diferentes, como lo eran sus formas de utilización y los derechos que se concedían en virtud de los mismos. No obstante, estas otras formas de derechos podían suponer un menudol titularidad sobre el material objeto de una solicitud de marca. 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 o modelo industrial. El criterio que debía adoptarse en relación con una marca tridimensional debía ser su carácter distintivo.

#### *Derechos con feridos 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 por el término “marca” que figura en el párrafo 14.ii) se entendían las marcas notoriamente conocidas.

217. La Secretaría contestó que dicho apartado pretendía abarcar distintas situaciones, incluidas las marcas notorias y ente 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 así mismo 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 así mismo 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 párrafo 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 de 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 la próxima sesión. 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 una disposición no imperativa.
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 así mismo 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 así mismo 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 encontraban ciertas dificultades en su relación con el mismo. La Delegación abogó así mismo por que se siguiese 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 de que en caso de que ese 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 asimismo que podía utilizarse nombres genéricos, tal como habían sido definidos por Suecia, pero que debía profundizarse en esta cuestión.

228. La Delegación de Australia con vino con el representante de la AIPPI en que el ~~apartado párrafo~~ 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 TMy®.

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~~ exigía que el titular probara que el uso de un signo diéresis era confusión o falsa asociación. El simple uso de un signo como marca la “utilización en el curso de operaciones comerciales” en productos conexos era suficiente para establecer la infracción. En lo tocante a la utilización de los símbolos TMy®, 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 debatiese la cuestión de la confusión y la asociación, así como la utilización de los símbolos TMy®.

234. La Delegación de Francia señaló que, de conformidad con una decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el riesgo de asociación se consideraba una subcategoría del riesgo de confusión. En Francia, no existía legislación relativa a la utilización de los símbolos TMO®; 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

Delegaciónabogóporqueseesiguiesetabajandosobreesascuestiones,particularmenteenel  
marcodelaarmonizacióndelderecho.

237. El Representante de la AIPPI señaló que el Artículo 5.º del Convenio de París establecía que no se exigirían ningún signo o mención del registro de la marca sobre el producto, como condición para el reconocimiento del derecho a la protección. Por consiguiente, la utilización de los símbolos TM y ® 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 alentase 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 a 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 siguiese debatiendo las nociones de confusión y asociación y dijo que en su país no existía legislación relativa a la utilización de los símbolos TM y ® 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 siguiese debatiendo la cuestión de la confusión y de la utilización de los símbolos TM y ®. 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 del símbolo TM y ®.

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 debatiese la cuestión. La Delegación sugirió que se determinase dónde debería localizarse dicho símbolo y a que una marca podía 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 deseasen registrarla. La utilización de dichos símbolos 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 de conservación 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~~ párrafo 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~~ párrafo 18.ii) podría contar así mismo a partir del momento en que se había utilizado la marca por última vez. Las causas mencionadas en el apartado 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 propuso que~~ el período mencionado en el ~~apartado 18)ii) se contaba~~ párrafo 18.ii) se contara a partir de la fecha de registro o de la última utilización. ~~En caso en el que el titular hubiera utilizado — El motivo de esta propuesta era que aun cuando el titular del derecho utilizara la marca una única vez, dicha utilización, ¿constituiría o no — utilización seguiría constituyendo~~ interrupción del período de falta de ~~uso? uso.~~ Asimismo, la Delegación se refirió al Artículo 5.C del Convenio de París, que establecía que el registro no podría ser anulado ~~sin~~ después de un plazo equitativo ~~si — ano~~ ~~ser que~~ el interesado no ~~justificaba~~ justificar las causas de su inacción. ~~En lo tocante al — párrafo 19, la Delegación sugirió que se incluyese en el párrafo, el Artículo — 5 de las Recomendaciones Conjuntas — La Delegación propuso que se incluyese en el párrafo 19 del Artículo 5 de la Recomendación Conjunta~~ de la OMPI sobre las licencias de marcas.

253. La Delegación de Argelia afirmó que en su país únicamente el tribunal lesgozaba 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 párrafo 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 requiriera una mayor precisión. El período de falta de uso, tal como se describió por ejemplo en el [apartado párrafo 18.ii](#)) variaba en función de los países por lo que resultaría útil adoptar un enfoque común a fin de que el titular supiera cuándo comenzaría el período de falta de uso. El [apartado párrafo 18.iv](#)) era optativo y ofrecía a las oficinas de propiedad intelectual la posibilidad de eliminarla “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 pudieran durante el que no pudieran~~ emprender acciones por falta de uso. Este período de gracia se calcularía a partir de la fecha de registro. Debía ~~contestarse~~ ~~abordarse~~ la ~~pregunta~~ ~~cuestión~~ 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 el [apartado párrafo 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 nuevo que merecía la pena ser debatido. En lo tocante 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 no 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 de 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 convalidó 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 y la reanudación del uso se hubieran 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 de servicios. La utilización en la publicidad debería bastar en cuanto a lo que a servicios se refería. La Delegación preguntó así mismo 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 [párrafo 18](#)) 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 de un debate 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 muestran que la protección de marcas no registradas seguía siendo un problema dentro de la Política Uniforme de modo 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 al jurisprudencia y 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 o no 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 combinaría el documento SCT/8/2 y el documento SCT/8/3.

276. La Secretaría contestó que no 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 ni 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 pueden plantearse entre marcas e indicaciones geográficas y entre indicaciones geográficas homónimas”. Tras debatir dicho documento en la quinta sesión, se presentó 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



deloscomentariosformuladosporlosEstadosmiembrosenlaúltimasesión.Sehabían introducidolassiguientesenmiendas:

- sehabíaañadidounan uevalíneaalfinaldelpárrafo 1;
- sehabíaenmendadolalínea 2delpárrafo 8;
- sehabíaañadidoelpárrafo 33;
- sehabíanenmendadoligeramentelospárrafos 92y 95;
- sehabíaañadidoalpárrafo 105lanotaapiedepágina 43.

280. EnrelaciónconeldocumentoSCT/8/5,laSecretaría recordóqueeldocumentoSCT/8/4 conteníaunpanoramadelosantecedenteshistóricosdelasindicacionesgeográficas,la naturalezadelosderechos,lossistemasvigentesdeprotecciónylaobtenciónde protección enotrospaíses.EnlaséptimasesióndelSCT,losEstadosmiembrosconvinieronenquela OficinaInternacionaldebía,enpreparacióndelosdebatesquesecelebraríanenlaoctava sesión,complementardichodocumentoconunaadendaqueabarcase lasiguientelistano exhaustivadecuestiones:definicionesdelasindicacionesgeográficas,proteccióndeuna indicacióngeográficaensupaísdeorigen,proteccióndelasindicacionesgeográficasenel extranjero,términosgenéricos,conflictosentre indicacionesgeográficasymarcas,yentre indicacionesgeográficashomónimas.LaSecretaríaafirmóquelacuestióndeladefinición y delaterminologíaaplicableeraelpuntodepartidaenquesebasaríanlosdebates. Históricamente,sehabíanutilizado distintostérminos,queserecogíanenlospárrafos 5y 6: indicacionesdeprocedencia,denominacionesdeorigen,eindicacionesgeográficas.Esos términosreflejabandistintos enfoquesyprocedíandedistintosinstrumentosinternacionales. Noobstante,ladefinicióndeindicacionesgeográficasquefigurabaenelArtículo 22.1del AcuerdosobrelasADPICparecíaprevalecerenlosforosinternacionales,incluidalaseptima sesióndelSCT.El párrafo 6conteníaotrasdefinicionesdeindicacionesgeográficas.La Secretaríaopinabaque,enestaetapa,elComitédebíaabordarladefiniciónylaterminología aplicablesinemitirjuiciosanticipadosacercadelasrepercusionesjurídicasquepudiesen entrañarlasdefiniciones.

281. LaDelegacióndeAlemaniadijoqueambosdocumentoseranexhaustivosyconstituían unavaliosafuente deinformación.LaDelegaciónconsiderabaqueeldebatededichos documentosfacilitaríaunamejorcomprensióndelascuestionesobjetodeestudio,basándose eninformaciónpresentadademaneraneutralypreguntósiestabaenlociertopalpensarque ésteeraprecisamenteelobjetivodeincluirestacuestiónenelordendeldíadel SCT.

282. LaSecretaríaafirmóqueéseeraprecisamenteelobjetivodelosdebatesque se celebrabanenrelaciónconestepuntodelordendeldíaenelSCT.

283. ElPresidente solicitócomentariossobre laParte II del documentoSCT/8/5.

284. LaDelegacióndeYugoslaviaindicóqueexistían numerososproblemasenrelación con ladefinicióndeindicacionesgeográficas,nosolamentedesdeelpuntodevistalingüístico sinoasimismoenrelaciónconlasconsecuenciasjurídicasdelasdefiniciones.Dichos problemaseranocasionadosporlaintroduccióndeltérmino“indicacionesgeográficas”enel AcuerdosobrelasADPIC,siendoasíquedichotérminohabíasidoutilizadopreviamenteen laOMPIcomotérminoglobalquedesignabaalasindicacionesdeprocedenciayalas

denominaciones de origen. En 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 no 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 reunían las condiciones necesarias para ser protegidas como indicaciones geográficas y no todas las indicaciones geográficas reunían 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 entorno 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 y que en él se abordaban las cuestiones de los vínculos objetivos y de la reputación, que eran dos 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 neutral posible, con fines prácticos. La Delegación señaló que los párrafos 5 a 9 del documento podrían 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

ADPICpreveíandossnivelesdistintosdeprotecciónaunqueenambosartículosseutilizabala mismaterminología;asaber,indicacionesgeográficas.Cabríaconcebirunaleislacióncon distintosnivelesdeprotección,queutilizasedistintostérminosparadesignarcadatipo de protecciónperolaDelegaciónconsideróprematuraestacuestión.LaDelegaciónconcluyó diciendoqueapoyabalapropuestadelasComunidadesEuropeasdeutilizarladefinición del Artículo 22.1delAcuerdosobrelosADPICcomopuntodepartidadelos debatesdelSCT.

289. LaDelegacióndelosEstadosUnidosdeAméricadijoquelosdocumentosSCT/8/4 y 5 noapuntabanenningunadirecciónespecíficaycoincidióconloscomentariosformuladospor lasDelegacionesde laArgentina, lasComunidadesEuropeasyAlemaniaacercadelenfoque queadoptaría elSCTenrelacióncon lascuestionesdeladefiniciónylaterminología.El SCTpodríaconsiderarotrastareasenrelacióncon lasindicacionesgeográficas,perodebía partirdelacuestiónbásica:lamateriadelasindicacionesgeográficasquepuedaprotegerse. Aesterespecto,en losdocumentos SCT/8/4y5seproponíandistintasolucionesaeste problema.LaDelegaciónplanteóasimismolacuestióndeprotegercomoindicaciones geográficas losnombresdepaíses,localidades,nombreshistóricos,nombresdelugares, emblemas,signosentresdimensionesylocucionesynombresdelugaresquehabíandejado deexistir.LaDelegaciónindicóque,delmismomodoqueexistíaunentendimiento internacionalcomúnacercadela materiadelasmarcasquepodíaprotegerse,almenos en relacióncon laspalabras,frases,dibujosomodelosycombinacionesdecolores,omarcasde servicio,existíalanecesidadde alcanzarunentendimiento comúnacercadeloqueelComité denominaba indicacionesgeográficas.Por consiguiente,laDelegaciónpropusoquesellegase aunentendimiento común sobrela materiadelasindicacionesgeográficasquepodía protegersedesdelaperspectivadelapropiedadintelectual,sinduplicarla laborrealizadapor laOMC.LalabordelaOMCsebasabaenelcomercioy,lógicamente,estabainfluidapor consideracionescomerciales.Porelcontrario,laOMPIeraunforo enelqueeldebatesobre lasindicacionesgeográficas secentrabaaen los principiosde propiedadintelectual.La materia protegiblede lasindicacionesgeográficasdebíatenerscomopuntodepartidael Artículo 22.1 delAcuerdosobrelosADPIC.

290. LaDelegacióndeAustraliaobservóqueen eldocumentosedestacabanvarias cuestiones.LaDelegaciónconvinocon lasDelegacionesde lasComunidadesEuropeas, Alemania,laArgentinay losEstadosUnidosdeAméricaenqueladefiniciónquefigurabaen elAcuerdodelosADPICeraunbuenpuntodepartida,sibienexistían términos lógicas diferentesen otrosacuerdosinternacionales.Porello,en ocasionespodríaresultar apropiado referirseespecíficamente adichasterminologías.Loscomentariosformuladospor la DelegacióndelasComunidadesEuropeashacíanhincapiéenelvínculo objetivoyla reputación.Ambascuestionesrevestían granimportanciaendistintasleyes.LaDelegación observóque,antesdequeentraen vigor elAcuerdosobrelosADPIC,numerosospaísesno contabanconprotecciónparalasinidacionesgeográficas. Enelprocesodeaplicaciónde las disposicionessobreindicacionesgeográficasdelAcuerdosobrelosADPIC,numerosospaíses habíanutilizadoladefinición del Artículo 22.1comobaseparasuleislación,sinespecificar cuestionescomolosvínculosobj etivosqueproductospodríangozardeprotecciónentanto queindicacionesgeográficas.ElSCTpodría debatirsimismoelproblema deprobarla reputaciónparticularqueseatribuíaalorigengeográfico de productos.Enestecontexto,la Delegaciónde AustraliaapoyólapropuestadelaDelegacióndelosEstadosUnidosde Américaen relación con el sentido de que lamateriadelasindicacionesgeográficasque podríaprotegerse ~~como era un~~ puntodepartida útil para los debates del Comité.

291. LaDelegaciónde Sri Lankanocompartíalamayoríadelasopinionesycomentarios formuladospor lasdelegacionesanterioresperoconsideróquelosdocumentosde laOMPI

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 TipodelaOMPI 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 encontraría entre ambos conceptos. Cuando entró en vigor el Acuerdo sobre los ADPIC, se requirió 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 de cada país.

292. La Delegación del Canadá con 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 un canastado 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 eran 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 no exigían 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 el lugar”. Este era el

elemento crucial que debía considerarse al hora de definir el carácter hereditario 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 resultado de cada sistema nacional, tomando en consideración sus distintos componentes. Si se cumplían 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 satisfacían 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 cumplieren 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 hallaba 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 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 incautarse de dichos productos si eran introducidos en el país. En este Acuerdo se estableció 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 compartió 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 referían dichos elementos 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 numerosas delegaciones. La Delegación de Australia añadió que ~~el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC presentaban numerosas lagunas y —~~ ~~convino en que no formaba parte del mandato del SCT definir el contenido de dicho artículo.~~

este artículo, pero añadió que el Artículo 22.1 dejaba un amplio espacio para su interpretación tal y como se había mostrado en el debate. Era importante que los delegados llegaran a comprender mejor estas cuestiones.

306. La Delegación de Yugoslavia hizo su 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 — declaró que consideraba que se habían identificado todas las cuestiones sobre este tema y propuso que el SCT dejara de avanzar en este tema 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 del *apalabra* 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 diese 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 de unaley o decretos específicos pero que existían asimismo otras opciones, más flexibles y rentables. Por ejemplo, la protección *sui generis* de indicaciones geográficas concebida por la ley sin que intervenga el 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 explicaciones 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

entanto 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, haciéndouso 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 debía aplicar 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 en 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 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 lo 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 el 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 lo tocante al párrafo 17, debía 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 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. Lo significativo era 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 una suficiente flexibilidad como para que los países pudieran 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 debía 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, haciéndousodelapalabraasimismoen nombre de sus Estados miembros, insistió en que las Normas ISO y CODEX no eran derechos de propiedad intelectual, adiferenciadelomanifestadoporciertasdelegaciones. Selimitaban aestablecernormasdeproducciónyenningún caso definían o justificaban un vínculo entre un producto y una determinada área geográfica. Enlotocanteal Cas o que conocía el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, citado por la Delegación de Australia, la Delegación precisó que, habidacuentadelacomplejidaddelcasoydelasintrincadas cuestiones que en él se planteaban, sería preferible aguardar a conocer la decisión del Tribunal antes de comentar las circunstancias del caso. Enlotocantealospárrafos 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 e se trataba de un registro con un proceso de examen *ex ante*. Si los elementos de un 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 así mismo 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. Enlotocantealaprotecciónde 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 o 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 en 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 debíase replicada por la oficina de propiedad intelectual. Varios vinos habíansido protegidos en el contexto del Arreglo de Lisboa. Productos comodátiles, aceite de oliva, naranjas o alfombras precisaban un tipo de protección similar. El derecho de marcas se ocupaba asimismo de las indicaciones geográficas, habida cuenta de que no podía concederse protección a una marca que pudiese inducir a error si no existía un vínculo jurídico entre el solicitante y la indicación. Para concluir, las leyes con la competencia desleal 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 la norma 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 o identificado por la indicación geográfica tuviese características, calidades o una reputación imputable a dicho origen, su designación podía gozar de protección en 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 eran necesarios 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 no se le varía a cabo una evaluación del tipo de protección que resultaría apropiada ni del grado en que aplicaban la definición 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 pudiese otorgarse protección en virtud del derecho estatutario. Alemán no contaba con un sistema de registro en el plan nacional ~~per las indicaciones geográficas podían gozar de protección en virtud de la ley con la competencia desleal.~~ La Porsupuesto, 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 — virtud del Reglamento C E 2081/92, también con los productos alimenticios. La Ley de Marcas nacional (Ley sobre la Protección de las Marcas y otros Signos) establecía una protección adicional para productos distintos de Marcas establecía a sí misma cierta protección en relación, por ejemplo, con las marcas colectivas. — los vinos y los productos alimenticios. La Delegación explicó que en su país se otorgaban — esta legislación preveía 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 o si existía el riesgo de inducir a error a los usuarios. En segundo lugar, cuando las indicaciones geográficas se utilizaban para productos que tenían cierta calidad u otras características que tuviesen un vínculo con dicha área, el nombre, término o signo podía protegerse únicamente como indicación geográfica si el producto gozaba de dicha calidad o de dichas características. No obstante, no existían procedimientos de examen *ex ante*. Por último, si el producto la indicación geográfica — había adquirido cierta reputación, la indicación geográfica no podía ser utilizada para productos de otras áreas, incluso si no existía el riesgo de inducir a error al consumidor, puesto que el uso ya que ello — para otros productos mermaría su reputación. La Ley de Marcas también preveía cierta protección en relación con las marcas colectivas.~~

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 examinase 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. Esmás, 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 a 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 fuesen 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 determinar los criterios de elegibilidad. Un nombre es 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 protegiese como indicación geográfica al llamado “viandes chéedes Grisons”, transformada y procesada en Suiza, debido a que contenía carne bovina procedente de Argentina. Debería seguirse debatiendo la cuestión de los criterios de elegibilidad, habida cuenta de que se producía una situación similar 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 carnicos, producidos en el Sudán, que se exportaban a otros países en los que se manufactura 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 a 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 numerosos países se experimentaban en 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 identifican un producto con una calidad y reputación u otras características que pueden atribuirse a su origen geográfico podrían gozar de protección 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 protegían 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 basase 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 menoscabo de 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 a terceros la utilización del mismo proceso de producción en otro país y preguntó si podían producirse 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 a un determinado lugar. Las indicaciones geográficas podían protegerse como marcas de certificación. La Delegación ofreció el ejemplo del Roquefort de la Jambón 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 lo tocante al vínculo entre la calidad de un producto y su origen geográfico, el Representante hizo hincapié en el hecho de que cuanto más débil es el vínculo entre el nombre del lugar, el nombre geográfico y la indicación geográfica, más se debilita el vínculo de la localidad, y más conflictos se producirían con los derechos preexistentes, así como una dilución del concepto de indicación geográfica. En relación con las marcas de certificación, el Representante afirmó que apoyaría 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 con vino 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 estudiasse 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 pudiese 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 de la proporciónarían medidas de subsanación eficaces. La Delegación con vino en que las indicaciones geográficas eran derechos privados, aunque precisó que no eran derechos individuales. Señaló que ninguna disposición del Acuerdo sobre los ADPIC prohibía que se utilizasen signos distintos del nombre de un lugar, por ejemplo, nombre tradicionales, una fotografía, e incluso música.

344. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en nombre de sus Estados miembros, se puso al comentario relativo a una posible dilución de la definición y afirmó que todo el mundo tenía interés en que se protegiera 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 cumpliera de manera estricta las condiciones y el vínculo con las características. La Delegación afirmó que debería adoptarse un enfoque caso por caso a fin de 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 probarse 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, podrían ser indicaciones geográficas. Por ejemplo, el *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 por todos 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 le 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 este 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 el que se solicitaba la protección.

347. La Delegación de Australia solicitó aclaraciones [delas opiniones de otras delegaciones](#) 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 podrían negarse a reconocer dicha denominación de origen en su territorio. Las causas de la denegación podrían depender 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 privada de un productor sino de 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



vinoynoseinteresaranporlasmarcascolectivasdebidoaque los productores de dichos países deseaban impedir a terceros que utilizaran dichos símbolos.

349. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciéndousodelapalabraasimismoen 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 debería tomarse en consideración factores históricos, vinculados especialmente a la inmigración, debido a que habían ocasionado situaciones complejas.

351. La Delegación de 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 de Canadá, las marcas de certificación 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/8/4 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 yla marca desde la perspectiva de la propiedad intelectual. Las normas de certificación era examinada eran examinadas 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 entraba en línea de cuenta la credibilidad del solicitante y del organismo de autorización propuesto. En cuanto a la observancia, competía al titular, por lo general, una asociación o un cámara de comercio que controlase su 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 legibilidad 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 parecía ser diferente 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 localidad de dicho territorio; 5) una indicación geográfica debería 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 procedentes 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 ~~preguntas distintas — derechos distintos~~ de las indicaciones geográficas. No obstante, en ciertas situaciones, el derecho que intentaba obtenerse era una indicación geográfica y existía un vínculo entre el Dependía origen geográfico y la localidad o la reputación de los productos. En esta situación, 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 era 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 así mismo 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 una determinada definición de gozar 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 así mismo en su territorio.

358. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra así mismo en nombre de sus Estados miembros, hizo referencia a los Artículos 22.2 y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC afirmando que las indicaciones geográficas eran derechos territoriales. 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. Así mismo, 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 debían seguir examinándose, como la aplicación de la definición y los criterios de elegibilidad para acceder a la protección en terceros países.

360. La Delegación de Australia convino con la Delegación de la Argentina en que existía un consenso acerca del hecho de que una indicación geográfica era un derecho territorial. Además, la Delegación apoyó asimismo la opinión de que, además de las cuestiones de definición, debían seguir examinándose el proceso para conceder protección en terceros 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 terceros países. Los países podían aceptar o rechazar la protección de conformidad con su propia legislación y no existía ninguna razón que justificara 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 que 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 este tipo de 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 la República de Moldova afirmó que las indicaciones geográficas, tales como las indicaciones de procedencia, — así como las denominaciones de origen eran distintas de las marcas y de los dibujos y modelos industriales ya que concernían al patrimonio de un país. Representaban la calidad de un producto de una naturaleza específica. Esto se había ya que se trataba de una especie de “marca nacional”. El — ilustrado en el Simposio Internacional sobre indicaciones geográficas, que se celebró en Sudáfrica, lo puso de manifiesto, Sudáfrica en 1999, así como otras cuestiones, como el riesgo de competencia desleal y la utilización indebida. El Arreglo de Madrid relativo al registro de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos (1891), uno de los primeros acuerdos internacionales en la esfera de la protección de la propiedad industrial, se consagraba a su protección. La Delegación observó que indicó que, por un parte, existían países que deseaban proteger sus indicaciones geográficas y, por otra, países que se mostraban de acuerdo con dicha protección de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC; no obstante, en su opinión, se echaba a faltar el componente más importante del sistema: para cada país, las indicaciones geográficas concretas que debían ser protegidas. A juicio de la

Delegación, el Acuerdo sobre los ADPIC había establecido la protección contra la utilización indebida de las ADPIC contenidas en disposiciones similares a las indicaciones geográficas per se. Habida cuenta de la especificidad de las indicaciones geográficas, la Delegación de Moldova consideró que esta postura era similar a la protección de los emblemas y otros signos en virtud del Artículo 6ter del Convenio de París, de conformidad con el cual un Estado miembro que desea proteger sus emblemas o símbolos nacionales podían notificarlo a otros países por medio de la Oficina Internacional de la OMPI, y 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 emblemas o símbolos, sobre la base de razones objetivas. Cabía signos o símbolos. La observancia de lo mismo que, tal como se usa de manifiesto en el documento SCT/8/4, la idea inicial de los miembros de la OMPI, a la luz de la revisión del Convenio de París de crear un mecanismo de información y consistía en crear un sistema de 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 deseaban proteger los países. La Delegación añadió que, en la debían protegerse. La Delegación convino con la Delegación de Yugoslavia en que cada país debería pronunciarse por sí mismo acerca de la protección, tal como establecía el sistema de Lisboa. La Delegación dijo que su país, entantoque República de Moldova, únicamente se protegían las denominaciones de origen de los productos por medio del registro y, en su calidad de miembro del Arreglo de Lisboa, no tenía problemas con la Moldova protegía asimismo las denominaciones de origen de otros miembros de dicho Arreglo. El registro de las indicaciones geográficas como formas de propiedad industrial no estaba estipulado en la legislación de la República de Moldova; ahora bien, la protección de las indicaciones geográficas se establecía de manera indirecta, como prohibición de la utilización falsa o engañosas de indicaciones geográficas. En otras palabras, se puso el acento en la protección del consumidor pero no en la protección de las indicaciones geográficas. Asimismo, de conformidad con la Ley sobre Marcas y Denominaciones de Origen de los Productos, las marcas que consistían exclusivamente en nombres geográficos no podían gozar de protección, ya que no podían ser objeto de un derecho exclusivo. Asimismo, todas las definiciones de protección no concedida. La protección era indirecta, lo que significaba que las disposiciones de la legislación de Moldova sobre las indicaciones geográficas eran compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegación de Moldova indicó asimismo que, si bien en teoría estaba claro que podía registrarse, en la práctica se planteaban numerosos problemas. El primer y más espinoso de los problemas era el problema de la terminología, cuestión que permanecía abierta; la mayoría de las delegaciones convinieron en el hecho de que el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC debía considerarse únicamente como base. La Delegación opinó que el concepto de "indicaciones geográficas" era mucho más amplio y que existía no permitía la utilización de indicaciones que pudieran inducir a error. La Delegación convino asimismo con una generalización para todas las demás indicaciones relativas al origen geográfico de los productos. Apoyó la opinión de la Delegación de Yugoslavia en que un término más adecuado para la definición proporcionada en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC sería "indicación de origen geográfico" (en francés " *indication de l'origine géographique* "). Así pues, el concepto de indicaciones geográficas abarcaba varias nociones: 1) " *indication de provenance géographique* ", ya que el término común general " *indication de provenance* " podía tener una acepción más amplia que el simple origen geográfico); 2) " *indication de l'origine géographique* "; y 3) " *appellation d'origine* ".

La Delegación de Moldova mencionó asimismo que se planteaban ciertas dificultades en relación con el examen de las marcas, debido a la falta de criterios precisos para determinar que un nombre geográfico determinado era una indicación geográfica no era el término más

~~apropiado y oportuno — los términos “indicación de procedencia” o “indicación de origen geográfico”, que se ajustarían más adecuadamente a la definición — de conformidad con el significado 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. ADPIC, en particular, cuando no existía información disponible acerca de si un nombre geográfico determinado era una indicación geográfica en otro país. La Delegación observó asimismo que, en relación con el examen de marcas, existían en principio dos alternativas para cumplir los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC: a) considerar que todos los nombres geográficos eran indicaciones geográficas, o b) considerar que ningún nombre geográfico era una indicación geográfica si no existía información que probase lo contrario.~~

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 la 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 ~~se~~ se aceptase ~~de manera generalizada — aún universalmente~~ este principio y destacó 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 en cierta medida a los tratados multilaterales e indicó que habían sido necesarios cincuenta años para enmendar el Reglamento del Arreglo de Lisboa y aclarar 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 su país, 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 pudiesen 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 competencia 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 a 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 coexistieran en 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 y 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, constituirían 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 marca 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 cumplieren 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 viñedo 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 CE no contenía disposición 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 (Trato 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 estuviesen 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 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 OMPIC consistía en debatir las cuestiones técnicas de 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~~ La Delegación notificó que el acuerdo bilateral entre Australia y las Comunidades Europeas ~~, que se celebró se había celebrado~~ antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC. En relación con las expresiones tradicionales, la Delegación declaró en primer lugar que el Acuerdo Bilateral sobre el vino celebrado entre Australia y las Comunidades Europeas, si bien se ocupaba de expresiones tradicionales, no infería que una expresión tradicional contuviese derecho alguno de propiedad intelectual. En segundo lugar, preguntó ~~si podría cómo podía~~ establecerse un vínculo ~~entre un término común del idioma inglés y un lugar específico.~~ exclusivo entre una palabra del idioma común y un lugar determinado de manera tal que se denotase o connotase una calidad o reputación particular vinculada a dicho término de uso común y dicho lugar.

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 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, haciéndouso de la palabra asimismo 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 lastr e 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 del 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 asimismo a rde.

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 desglosase la lista en dos partes a fin de evitar la duplicación de las cuestiones enumeradas. La Delegación sugirió la siguiente lista consolidada 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 dos aspectos: determinar si los criterios de elegibilidad eran fijados por el país de origen de la indicación geográfica o por el país en el que se solicitaba la protección, y el modo en que se aplicaban 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 en 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 es de esperar que con paciencia que se debaten en las cuestiones de la lista que figuraba en el documento oficioso.

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 una miríada 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 las sesiones especiales del SCT. La Delegación resaltó que era capital para los usuarios que se hallase una solución apropiada para este tipo de conflictos y confió 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 oficioso 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 facilitar la 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 imposiciones en Ginebra no sólo constituían un valioso foro de información e intercambio de opiniones para los delegados que debatían la cuestión en la OMPI y la OMC, sino que permitiría a su vez 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 a su vez 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 la Asamblea 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 debía debatir en primer lugar las tres cuestiones pendientes. La Delegación afirmó a su vez 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 país en desarrollo, deseaba información y aclaraciones 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 afirmó que el Pre supuesto 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 propusieran para organizar el simposio.

413. El Presidente indicó que el hecho de que no se mencionaran en las tres cuestiones aún pendientes no significaba que no se fueran 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 OMP que se realizaran estudios sobre las repercusiones de una patente mundial en los países en desarrollo. La Delegación de la Argentina hizo referencia asimismo a la División de la OMPI encargada específicamente de estudio económico, 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 la sesión especial del SCT.

415. La Delegación de Australia expresó su contrariedad en relación con la falta de consenso sobre el futuro y señaló que la presente sesión había sido la 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 debates sobre las tres cuestiones pendientes y los nombres de dominio, hasta que se aclararan 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, 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 realizara estudios como los sugeridos por su Delegación.

416. La Delegación de Yugoslavia afirmó que aprobaría la lista de cuestiones propuestas ya 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 fueran 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 consideraran necesario.

417. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en nombre de sus Estados miembros, declaró que se sentiría tan 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 un listado 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 el otocante 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 ya 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 consagrara en dos medias jornadas a 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 ya se había recomendado al Asambleo 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 abordase 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 figuraban temas muy complejos que requerían ser consultados 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 los 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 remitir esta cuestión al SCT, la Delegación afirmó que tenía previsto apoyar esta 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, haciendo uso de 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 punto de partida para el debate de la próxima sesión. La Delegación indicó que deseaba que se reflejasen apropiadamente 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 ya 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 de 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 Sudán 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 un debate 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 el futuro 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 conveniente 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

se alcanzaba un consenso en relación con el término "origen", 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 deberían 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]

ANEXO

LISTE DES PARTICIPANTS / LIST OF PARTICIPANTS

I. MEMBRES/MEMBERS

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

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

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@ipaustrialia.gov.au>

Michael ARBLASTER, Deputy Registrar of Trademarks, IP Australia, Woden ACT  
<marblaster@ipaustrialia.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,Bruxelles  
<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,Policy Analyst,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>

Teresa GRANT(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, Misión Permanente, Ginebra  
<mission.colombia@ties.itu.int>

COSTARICA

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

CÔTÉ D'IVOIRE

Désiré-BossonASSAMOI, conseiller, Mission permanente, Genève

CROATIE/CROATIA

ŽeljkoTOPIĆ, Senior Advisor, State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia,  
Zagreb  
<zeljko.topic@patent.tel.hr>

ŽeljkoMRŠIĆ, Head, Industrial Designs and Geographical Indications Department, State  
Intellectual Property Office of the Republic of Croatia, Zagreb  
<zeljko.mrsic@patent.tel.hr>

JasnaKLJAJIĆ (Ms.), Senior Administrative Officer, Section for International Registration of  
Distinctive Signs, State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia, Zagreb  
<jasna.kljajic@dziv.hr>

CUBA

NatachaGUMÁ(Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra  
<natacha.guma-garcia@ties.itu.int>

DANEMARK/DENMARK

HenrietteVAENGESGAARDRASCH(Mrs.), Danish Patent and Trademark Office, Taastrup

TorbenENGHULMKRISTENSEN, Head of Division, Danish Patent and Trademark Office,  
Taastrup  
<tkr@dkpto.dk>

ÉGYPTE/EGYPT

AhmedABDEL -LATIF,SecondSecretary,PermanentMission,Geneva

ELSALVADOR

RamiroRE CINOSTREJO,MinistroConsejero,MisiónPermanente,Ginebra

ÉQUATEUR/ECUADOR

NelsonVELASCO,Presidente,InstitutoEcuatorianodelaPropiedadIntelectual(IEPI),Quito  
<velasco.pre.iepi@interactive.net.ec>

RafaelPAREDESPROAÑO,Ministro,Representant ePermanenteAlterno,Misión  
Permanente,Ginebra

ESPAGNE/SPAIN

MaríaTeresaYESTE(Sra.),Jefe,UnidaddeRecursos,OficinaEspañoladePatentesy  
Marcas,Madrid  
<teresa.yeste@oepm.es>

AnaPAREDES(Sra.),Consejera,MisiónPermanente,Ginebra  
<ana.paredes@ties.itu.int>

ÉTATS-UNIS D' AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

KaranendraS.CHHINA,Attorney -Advisor,PatentandTrademarkOffice,Departmentof  
Commerce,Arlington, Virginia  
<karan.chhina@uspto.gov>

MichaelA.MEIGS,Counsellor(EconomicAffairs), PermanentMission,Geneva  
<meigsma@state.gov>

ArezoORIAHI(Ms.),Intern,PermanentMission,Geneva  
<arezoo@gwu.edu>

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

SimcoSIMJANOVSKI,DeputyHeadofDepartment,Industria lPropertyProtectionOffice,  
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

Yuslisar 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

FrankBUTLER,DepartmentofEnterprise,TradeandEmployment,Dublin  
<frank\_butler@entemp.ie>

ITALIE/ITALY

FulvioFULVI,CommercialAttaché,PermanentMission,Geneva

JAMAÏQUE/JAMAICA

SymoneBETTON(Ms.),FirstSecretary,PermanentMission,Geneva

JAPON/JAPAN

WataruMIZUKUKI,DirectorofTrademarkExamination,TrademarkDivision,Trademark,  
DesignandAdministrativeAffairsDepartment,PatentOffice,Tokyo

FumiakiSEKINE,DeputyDirector,InternationalAffairsDivision,GeneralAdministration  
Department,PatentOffice,Tokyo

KenichiIOKA,Examiner,TextilesDivision,Trademark,DesignandAdministrativeAffairs  
Department,PatentOffice,Tokyo  
<ioka-kenichi@jpo.go.jp>

TakashiYAMASHITA,FirstSecretary,Permanent Mission,Geneva

JORDANIE/JORDAN

ShakerHALASA,AssistantDirector,DirectorateofIndustrialPropertyProtection,Amman  
<s\_halasa@mit.gov.jo>

KENYA

JulietGICHERU(Mrs.),FirstSecretary,PermanentMission,Geneva  
<mission.kenya@ties.itu.int>

LETTONIE/LATVIA

JānisANCITIS,SeniorExaminer -Counsellor,PatentOfficeoftheRepublicofLatvia,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 ELOUARDI (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 Jose 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

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

PHILIPPINES

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

Ma.AngelinaSta.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/REPUBLICOF KOREA

NAMYoungJaeg,DeputyDirector,KoreanIntellectualPropertyOffice,Daejon -City  
<moin67@kipo.go.kr>

KIMKiBeom,DeputyDirector,TrademarkandDesignPolicyPlanningDivision,Korean  
IndustrialPropertyOffice,Daejon -City  
<Kbkim21@naver.com>

LEEKeun -Hoo,DeputyDirector,MultilateralCooperationDivision,MinistryofAgriculture  
andForestry,Kyunggi -Do  
<lkwho@maf.go.kr>

PARKHyun -Hee(Mrs.),DeputyDirector,TrademarkandDesignPolicyPlanningDivision,  
KoreanIntellectualPropertyOffice, Daejon-City  
<phh1021@kipo.go.kr>

AHNJae -Hyun,IntellectualPropertyAttaché,PermanentMission,Geneva

RÉPUBLIQUEDÉMOCRATIQUEDUCONGO/DEMOCRATICREPUBLICOFCONGO

AdrienneSONDJI -BOKABO(Mme),conseillèrechargéedelapropriétéindustrielle,  
Ministèredel'industrie,ducommerceetdespetitesetmoyennesentreprises,Kinshasa  
<sondjibokabo@yahoo.fr>

RÉPUBLIQUEDEMOLDOVA/REPUBLICOFMOLDOVA

SvetlanaMUNTEANU(Mrs.),Head,TrademarksandIndustrialDesignsDirection,State  
AgencyonIndustrialPropertyProtection,Kishinev  
<munteanu\_sv@yahoo.com>

RÉPUBLIQUEDOMINICAINE/DOMINICANREPUBLIC

IsabelPADILLA(Sra.),Consejera,MisiónPermanente,Ginebra

RÉPUBLIQUETCHÈQUE/CZECHREPUBLIC

LudmilaŠTĚRBOVÁ(Ms.),SecondSecretary,PermanentMission,Geneva  
<mission.geneva@embassy.mzv.cz>

ROUMANIE/ROMANIA

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

AliceMihaelaPOST ǼVARU(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.), Director de Asesoría Técnica, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Montevideo  
<dnpi@mcimail.com.uy>

VENEZUELA

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

YUGOSLAVIE/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'UNITÉAFRICAINNE(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>)

Associationcommunautairedudroitdesmarques(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@intellecprop.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]