

Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS)

Sexta sesión
Ginebra, 15 al 19 de octubre de 2018

REVISIÓN DE LA NORMA ST.60 DE LA OMPI

Documento preparado por la Secretaría

1. El 14 de junio de 2018, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) envió a la Secretaría una petición en la que se propone la revisión de la Norma ST. 60 de la OMPI: “*Recomendación relativa a los datos bibliográficos sobre marcas*”. La propuesta de la EUIPO se reproduce en el Anexo del presente documento.
2. La propuesta se refiere a la actualización de los Números internacionalmente aceptados para la identificación de datos (bibliográficos) (códigos INID) de la Norma ST. 60, con el fin de que queden reflejados los nuevos tipos de marca, y para ello se proponen dos opciones: o bien una actualización simple, o bien un cambio más detallado.
3. La actualización simple que se propone consiste en modificar el código (554) y añadir un nuevo código (559) para otros tipos de marca (véanse los párrafos 7 a 9 del Anexo). La opción óptima que se propone es añadir cuatro códigos INID, además de realizar la actualización simple (véase el párrafo 12 del Anexo).

4. *Se invita al CWS a:*

a) *tomar nota de la petición de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, relativa a la revisión de la Norma ST. 60 de la OMPI, expuesta en el párrafo 1 del presente documento; y*

b) *examinar las dos propuestas de revisión de la Norma ST. 60 de la OMPI indicadas en el párrafo 3, más arriba, y que figuran en el Anexo del presente documento.*

[Sigue el Anexo]

PROPUESTA DE REVISIÓN DE LA NORMA ST.60 DE LA OMPI

Documento preparado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

ANTECEDENTES

1. La presente propuesta se refiere a la Norma ST. 60 de la OMPI: “*Recomendación relativa a los datos bibliográficos sobre marcas*”, disponible en línea en la dirección: <http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-60-01.pdf>

2. La propuesta se refiere a la actualización de los Números internacionalmente aceptados para la identificación de datos (bibliográficos) (códigos INID) de la Norma ST. 60, con el fin de que queden reflejados los nuevos tipos de marca, y para ello se formulan dos propuestas conexas. Sugerimos o bien que se realice una actualización simplificada, (añadir un código y modificar otro), o bien un cambio más detallado.

NUEVOS TIPOS DE MARCAS

Propuesta simplificada

3. Tras la segunda fase de la reforma legislativa relativa a la marca de la Unión Europea, desde octubre de 2017, el Reglamento de Ejecución relativo a la marca de la Unión Europea¹ reconoce los tipos de marcas siguientes: marca denominativa, marca figurativa, marca de forma, marca de posición, marca de patrón, marca de color, marca sonora, marca de movimiento, marca multimedia, marca de holograma, además de otros tipos de marca (apartados 3 y 4 del artículo 3 de dicho Reglamento).

4. Por otra parte, “Nuevos tipos de marcas” es un punto del orden del día² de la decimosexta reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, celebrada en julio de 2018.

5. En cuanto usuaria del sistema de códigos INID de la Norma ST.60 de la OMPI, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) desea proponer que se introduzcan varias modificaciones en los códigos INID de la Norma ST. 60 de la OMPI, en relación con los tipos de marcas.

6. La EUIPO sugiere que se introduzca un nuevo código para incluir la indicación expresa de “Otros” tipos de marcas. Dicho código abarcaría tipos de marcas que no están indicadas expresamente en la numeración actual de la Norma ST.60 de la OMPI:

- (554) Marca tridimensional
- (555) Marca holograma
- (556) Marca sonora, incluidas las características
- (557) Marca olfativa, incluidas las características
- (558) Marca consistente exclusivamente en uno o varios colores.

7. Se sugiere incluir un nuevo código INID, a saber:

- (559): Otro tipo de marca

¹ REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/626 DE LA COMISIÓN, de 5 de marzo de 2018 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431.

Enlace: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0626&from=ES>

² Enlace: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_id_wg_16/mm_id_wg_16_1_prov.pdf

8. Asimismo, se sugiere introducir una modificación en “Marca tridimensional” (código INID 554) para incluir la “marca de forma”, según se indica a continuación (la modificación figura subrayada):

(554) Marca tridimensional o marca de forma

9. Tras la aceptación de estas propuestas, el texto de los códigos INID 554 a 559 sería el siguiente (la modificación figura subrayada)

(554) Marca tridimensional o marca de forma

(555) Marca holograma

(556) Marca sonora, incluidas las características

(557) Marca olfativa, incluidas las características

(558) Marca consistente exclusivamente en uno o varios colores

(559) Otro tipo de marca.

Propuesta óptima

10. Además de lo antedicho, la EUIPO formula una propuesta más detallada y avanzada, que no incidiría en los códigos existentes, sino que se añadiría a ellos.

11. En el marco de la propuesta de la EUIPO simplificada, también se sugiere incluir una mención específica (es decir, un código INID propio) para todos los tipos de marcas.

12. En algunos casos, en la propuesta se fusionan tipos de marcas, principalmente debido a la disponibilidad limitada, en la sección en cuestión, de números de códigos INID sin utilizar. La sugerencia es la siguiente (la modificación adicional sugerida figura en letra cursiva y subrayada):

(547) Marca denominativa

(548) Marca figurativa

...

(552) Marca de posición o marca de patrón

(553) Marca de movimiento o marca multimedia

(554) Marca tridimensional o marca de forma

(555) Marca de holograma

(556) Marca sonora, incluidas las características

(557) Marca olfativa, incluidas las características

(558) Marca consistente exclusivamente en uno o varios colores

(559) Otro tipo de marca

13. La propuesta se basa en los tipos de marca que figuran en el Reglamento de Ejecución relativo a la marca de la Unión Europea (mencionado anteriormente), aunque podrían también incluirse o tomarse en consideración otros tipos de marcas.

14. La aceptación de los nuevos códigos que figuran más arriba no afectaría a las oficinas que utilizan actualmente el código INID (550) para indicar con palabras la naturaleza del tipo de marca. Para las oficinas que utilizan los códigos INID existentes (554) a (558) con una indicación “sí – no” o, por ejemplo, un indicador Booleano “verdadero/falso” (por ejemplo, un valor 0 - 1), esos códigos detallados incrementarán la visibilidad de todos los tipos de marca y permitirán mayor flexibilidad y claridad en las publicaciones y en los ámbitos en los que se utilizan.

15. La presente propuesta incluye un nuevo código INID específico para las “Marcas denominativas” y las “Marcas figurativas”, pues son las de utilización más común entre los distintos tipos de marca.

16. La EUIPO solicita al Comité que tenga a bien considerar, en su sexta sesión, las propuestas que figuran más arriba respecto de la modificación de la Norma ST.60 de la OMPI.

[Fin del Anexo y del documento]