

CWS/8/4

ORIGINAL: INGLÉS

fecha: 19 DE OCTUBRE DE 2020

# Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS)

**Octava sesión**

**Ginebra, 30 de noviembre a 4 de diciembre de 2020**

PROPUESTA DE UNA NUEVA NORMA TÉCNICA SOBRE DATOS RELATIVOS A LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS

*Documento preparado por el responsable del Equipo Técnico de la Situación Jurídica*

## ANTECEDENTES

En su séptima sesión, celebrada en 2019, el Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) pidió al Equipo Técnico de la Situación Jurídica que dé inicio al trabajo relacionado con una norma propuesta respecto de los datos relativos a la situación jurídica de las marcas. Se priorizó esta labor sobre otros elementos de la Tarea N.º 47, que reza así: “Preparar propuestas de revisión de las Normas ST.27 y ST.87 de la OMPI, según sea necesario; preparar una propuesta de documento de orientación sobre datos relativos a la situación jurídica de los dibujos y modelos industriales; preparar una recomendación sobre el intercambio de datos relativos a la situación jurídica de las marcas entre oficinas de propiedad industrial y prestar apoyo al Equipo Técnico XML4IP para que desarrolle componentes XML en relación con los datos sobre las incidencias relativas a la situación jurídica”. La Oficina Internacional es la responsable del Equipo Técnico (véanse los párrafos 111 y 112 del documento CWS/7/29).

## NORMA PROPUESTA

El Equipo Técnico de la Situación Jurídica preparó una propuesta de recomendación para el intercambio de datos sobre la situación jurídica de las marcas al objeto de ser examinada y aprobada por el CWS como nueva norma de la OMPI. La propuesta se reproduce en los anexos del presente documento. La Oficina Internacional recomienda que la nueva norma se designe ST.61, dado que otras normas de la OMPI sobre marcas se agrupan en esa decena. Las otras normas relativas a la situación jurídica acaban en siete (27 y 87), pero ya se usa la ST.67 para la gestión electrónica de los elementos figurativos de las marcas.

La norma propuesta se ajusta al modelo de la Norma ST.27 de la OMPI con respecto a los datos sobre la situación jurídica de las patentes y la Norma ST.87 en relación con los datos sobre la situación jurídica de los dibujos y modelos industriales. La nueva norma propuesta cumple un propósito similar, a saber, la disponibilidad de información actualizada, fiable y comprensible sobre la situación jurídica de derechos de propiedad Industrial (PI), que contribuirá a mejorar los conocimientos sobre los entornos de derechos de PI. Actualmente, las oficinas de propiedad intelectual (OPI) proporcionan esa información en formatos e idiomas diversos, de manera inconsistente y sin plazos predeterminados debido a las diferentes legislaciones y prácticas en materia de marcas a nivel nacional y regional. Por lo tanto, es muy recomendable disponer de un modelo normalizado para describir la situación jurídica de las solicitudes de marcas y de las marcas registradas aplicando un enfoque global.

La norma propuesta tiene por objeto promover un intercambio eficiente entre las OPI y de manera armonizada de los datos sobre la situación jurídica de las marcas. Debería facilitar el acceso a los datos por parte de los usuarios de la información de PI, las OPI, los proveedores de datos de PI, el público en general y otras partes interesadas. El objetivo de esta Norma es mejorar la disponibilidad, fiabilidad y comparabilidad a escala mundial de los datos sobre la situación jurídica de las marcas en los sistemas de registro, en particular el Sistema de Madrid.

Siguiendo el modelo de las Normas vigentes ST.27 y ST.87 de la OMPI, la Norma propuesta usa el mismo enfoque básico: un modelo general de tramitación que describe de manera genérica las prácticas de tramitación de marcas en oficinas de PI de todo el mundo; categorías que describen grupos de incidencias que comparten una temática común; incidencias principales que describen la práctica general más importante y pertinente dentro de una categoría; e incidencias detalladas que describen las prácticas particulares compartidas por muchas OPI. De esta manera se crea un enfoque coherente en todos los tipos de datos sobre la situación jurídica de la PI, lo que reduce la carga para las Oficinas y los usuarios.

En ese marco, el lenguaje del modelo de tramitación, las categorías y las incidencias se han adaptado al ámbito de las marcas, al tiempo que se preserva gran parte de la terminología establecida en las Normas ST.27 y ST.87 para describir las distintas prácticas nacionales de manera universal. La nueva norma propuesta y sus anexos se presentan en el Anexo del presente documento.

La Norma ST.87 de la OMPI, en particular, es un modelo más próximo, ya que los sistemas de marcas son más similares a los sistemas de registro de dibujos y modelos industriales que a los de patentes. Una categoría (G. Protección más allá de la duración del derecho de PI) de la Norma ST.27 se omite tanto en la Norma ST.87 como en la norma propuesta porque no se aplica a los dibujos y modelos ni a las marcas. Asimismo, algunas incidencias detalladas que no se aplican a las marcas no se usan en la norma propuesta, como la incidencia “A11. Solicitud provisional presentada” en la ST.27. Por lo demás, las letras de las categorías y la numeración de las incidencias siguen siendo iguales. Para mantener la compatibilidad con las Normas ST.27 y ST.87, se mantienen los espacios vacíos en la numeración cuando una incidencia no se usa en la norma propuesta, de modo que, por ejemplo, la incidencia “A12. Solicitud nacional o regional presentada” tiene el mismo número en las tres normas relativas a la situación jurídica.

## RELACIÓN CON LOS DESCRIPTORES COMUNES DE LAS CINCO OFICINAS DE MARCAS (TM5) SOBRE LA SITUACIÓN

En 2018, las Cinco Oficinas de Marcas[[1]](#footnote-2) (TM5) publicaron los resultados de su proyecto sobre descriptores comunes sobre la situación (CSD, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es reflejar la situación jurídica actual de las marcas y las solicitudes. Cada uno de los 15 descriptores[[2]](#footnote-3) sobre la situación incluye texto y un icono para indicar visualmente los distintos estados, como, por ejemplo, pendiente de examen, publicada a efectos de oposición, concedida y en vigor, o retirada/abandonada.

El Equipo Técnico de la Situación Jurídica determinó que el proyecto CSD de las TM5 y la norma propuesta de la OMPI sirven a distintos fines. Los iconos del CDS son para un público en general, ya que proporcionan una indicación visual sobre la situación actual fácil de usar para los seres humanos. En cambio, la norma propuesta por la OMPI ofrece un registro histórico detallado de incidencias relativas a la situación jurídica en un formato legible por máquina para su tramitación automatizada, así como para su uso por especialistas humanos. Por ello, los dos enfoques se complementan entre sí atendiendo necesidades distintas de la comunidad de PI.

La Oficina Internacional ha estado colaborando con miembros de las TM5 en el establecimiento de correspondencias entre el proyecto CSD TM5 y la norma propuesta de la OMPI, demostrando así la compatibilidad de ambos sistemas. Se busca compartir el resultado de esta labor cuando la finalice el Equipo Técnico de la Situación Jurídica.

## MEJORAS PREVISTAS

Se mantuvieron en la categoría S de la norma propuesta las incidencias relacionadas con las licencias contenidas en las normas ST.27 y ST.87, aunque algunas no se aplican a las marcas. Es sabido que en la categoría S hay espacio para la mejora, también en las Normas ST.27 y ST.87. El Equipo Técnico decidió que la categoría S debe revisarse sistemática y conjuntamente en las tres normas, a fin de mantener la compatibilidad. El Equipo Técnico tiene previsto trabajar al respecto en el próximo año, con el objetivo de proponer revisiones en la próxima sesión del CWS.

Para la aplicación de los datos sobre la situación jurídica descritos en la norma propuesta, deben desarrollarse componentes XML a fin de almacenar y procesar dichos datos. El Equipo Técnico de la Situación Jurídica brindará asistencia al Equipo Técnico XML4IP a fin de desarrollar componentes XML tanto para los datos sobre la situación jurídica de las marcas en la norma propuesta como para los datos sobre la situación jurídica de los dibujos y modelos industriales en la Norma ST.87. La Tarea N.º 47 ya está redactada a tal efecto: “prestar apoyo al Equipo Técnico XML4IP para que desarrolle componentes XML en relación con los datos sobre las incidencias relativas a la situación jurídica”. El Equipo Técnico de la Situación Jurídica tiene previsto trabajar al respecto en el próximo año.

*Se invita al CWS a:*

*a)* *tomar nota del contenido del presente documento;*

*b) estudiar y aprobar la denominación propuesta para la Norma ST.61 de la OMPI: “Recomendación para el intercambio de datos sobre la situación jurídica de las marcas”, que se reproduce en el Anexo del presente documento; y*

*c) estudiar y aprobar la nueva Norma ST.61 de la OMPI propuesta, que se reproduce en el Anexo del presente documento.*

[Sigue el Anexo]

1. La Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA), la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). [↑](#footnote-ref-2)
2. Véase <http://tmfive.org/tm-5-common-status-descriptors-tm-5-midterm-meeting-beijing-china-4/> para más información y <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/CSD.pdf> para una lista completa de iconos y significados del proyecto sobre CSD. [↑](#footnote-ref-3)