

Asamblea General de la OMPI

Quincuagésimo período de sesiones (27.º extraordinario) Ginebra, 24 de septiembre a 2 de octubre de 2018

INFORME DEL COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS (SCT)

preparado por la Secretaría

1. Durante el período objeto de examen, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) celebró dos sesiones, a saber, la trigésima octava sesión (30 de octubre a 2 de noviembre de 2017) y la trigésima novena sesión (23 a 26 de abril de 2018). Ambas sesiones estuvieron presididas por el Sr. Adil El Maliki (Marruecos).

MARCAS

2. En su trigésima octava sesión, el SCT examinó los documentos SCT/32/2 (Propuesta revisada de la delegación de Jamaica), SCT/37/3 Rev. (Protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas: prácticas, enfoques y posibles ámbitos de convergencia – Comentarios de los miembros) y SCT/38/2 (Análisis de las observaciones formuladas por los miembros respecto de los posibles ámbitos de convergencia sobre la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas). Al finalizar la sesión, el presidente pidió a la Secretaría que en el marco de la trigésima novena sesión del SCT, organizara una sesión de información de media jornada, a modo de mesa redonda con moderador, a fin de abordar el examen, por las oficinas, de las marcas consistentes en nombres de países, o que los contienen, y teniendo en cuenta el punto de vista de los usuarios, y que dicha mesa redonda se estructurara de la forma siguiente: i) Introducción; ii) Legislación específica; iii) Dominio público en contraposición al carácter distintivo; iv) Las marcas denominativas en contraposición a las marcas compuestas; v) Percepción que tiene el consumidor pertinente/significado secundario/qué se considera un nombre de país; vi) Declaraciones de renuncia a la protección/Limitaciones de productos y servicios /Excepciones/Otras prácticas; y vii) Observaciones finales.

3. La sesión de información sobre los nombres de países se llevó a cabo en el marco de la trigésima novena sesión del SCT. Estuvo moderada por el Sr. David Musker, catedrático, *Centre for Commercial Law Studies*, adscrito a la Universidad Queen Mary de Londres, y en ella intervinieron destacados expertos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile (INAPI), el Centro Nacional de Propiedad Intelectual de Georgia (Sakpatenti), la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), el Registro de Marcas, Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS), el Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza (IPI), la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Asociación Internacional de Marcas (INTA), y la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Intelectual (FICPI).

4. El presidente tomó nota de la satisfacción del SCT con la sesión de información sobre los nombres de países y pidió a la Secretaría que preparara un documento en el que se resumieran las distintas prácticas de examen presentadas por los expertos en relación con las marcas consistentes en nombres de países, o que los contienen.

5. Además, en la trigésima novena sesión del SCT, varias delegaciones expresaron su parecer inicial acerca de una propuesta formulada por 13 países, a saber, "Propuesta de las delegaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Indonesia, Islandia, Italia, Jamaica, Liechtenstein, Malasia, México, Mónaco, Perú, Senegal y Suiza relativa a la protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional" (documento SCT/39/8 Rev.2). Además, la delegación del Perú presentó una propuesta titulada "Propuesta para el reconocimiento y protección de marcas país "(documento SCT/39/9), y prosiguieron los debates sobre el documento SCT/32/2 (Propuesta revisada de la delegación of Jamaica). El presidente concluyó que en su siguiente sesión, el SCT debía continuar debatiendo ese punto del orden del día en profundidad.

6. En su trigésima novena sesión, el SCT examinó también el documento SCT/39/4 (Marcas y denominaciones comunes internacionales (DCI) para las sustancias farmacéuticas). El presidente pidió a la Secretaría que presentara, en la siguiente sesión, un informe sobre la aplicación del acuerdo de principio firmado entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para incorporar los datos sobre las DCI en la Base Mundial de Datos sobre Marcas.

7. Por último, la Secretaría presentó, en ambas sesiones, información actualizada sobre aspectos relacionados con las marcas en el Sistema de Nombres de Dominio (DNS), de la cual el SCT tomó nota, pidiendo asimismo se le mantenga informado acerca de las novedades que se produzcan.

DISEÑOS INDUSTRIALES

8. En lo que respecta al proyecto de tratado sobre el Derecho de los diseños (DLT), cabe remitirse al documento WO/GA/50/6 (Asuntos relativos a la convocación de una conferencia diplomática para la adopción de un tratado sobre el Derecho de los diseños).

9. En la trigésima octava sesión del SCT se llevó a cabo una sesión de información sobre diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos y fuentes/tipos, en la que se abordaron: i) las prácticas de las oficinas; y ii) la experiencia de los usuarios. En ella participaron destacados expertos de la USPTO, el Ministerio de Justicia de Israel, la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO), el Organismo Estatal de Propiedad Intelectual de la República de Moldova (AGEPI), la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA), la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), el Grupo Lenovo, y el estudio de abogados *Mathys and Squire*.

10. En su trigésima octava sesión, el SCT pidió a la Secretaría que preparara un documento en el que se resumieran las principales conclusiones de la sesión de información y en el que se incluyeran en un anexo todas las ponencias realizadas en la sesión, y que invitara a los Estados miembros y organizaciones no gubernamentales (ONG) no acreditadas a realizar propuestas de aspectos relativos a los diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos y fuentes/tipos que sobre los que convendría proseguir la labor, y compilara todas esas propuestas en un documento para que fuera sometido a examen del SCT en su siguiente sesión. El SCT pidió también a la Secretaría que incluyera en ese punto del orden del día de su trigésima novena sesión, una presentación a cargo de la delegación de Francia sobre el "Programa de Convergencia 6 de la Unión Europea: Convergencia en las representaciones gráficas de dibujos o modelos".

11. En la trigésima novena sesión del SCT, la delegación de Francia realizó una presentación acerca del "Programa de Convergencia 6 de la Unión Europea: Convergencia en las representaciones gráficas de dibujos o modelos." Por otra parte, el SCT examinó los documentos SCT/39/2 (Reseña de las principales conclusiones de la sesión de información sobre diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos, y fuentes/tipos) y SCT/39/3 (Compilación de propuestas de los Estados miembros y las organizaciones no gubernamentales (ONG) acreditadas sobre aspectos relativos a los diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos y fuentes/tipos sobre los que convendría proseguir la labor).

12. Tras un intercambio de puntos de vista, el SCT decidió que era necesario proseguir la labor en torno a determinadas cuestiones expuestas en esos documentos, en particular, las propuestas 1, 3, 9 y 10 del documento SCT/39/3, mientras que podía dejarse para una fase ulterior el examen de otras cuestiones relacionadas con los nuevos diseños tecnológicos. El presidente pidió a la Secretaría que invitara a los miembros, las organizaciones intergubernamentales del ámbito de la propiedad intelectual que poseen la condición de observador y las ONG acreditadas a formular observaciones adicionales, incluidas preguntas detalladas que les gustaría que se respondieran, en relación con 1) el requisito de que exista un vínculo entre las IGU, los iconos y las fuentes/tipos y el artículo o producto, y 2) los métodos que autorizan las oficinas para la representación de diseños animados. El presidente pidió también a la Secretaría que preparara un proyecto de cuestionario sobre la base de las observaciones y preguntas que recibiera y que lo sometiera a examen del SCT en su cuadragésima sesión. El SCT decidió, además, que en su siguiente sesión se procedería a otro intercambio de puntos de vista sobre cuestiones conexas, como los nuevos diseños tecnológicos.

13. Por último, en ambas sesiones, el SCT tomó nota de los avances realizados en la aplicación por los miembros y también por la Secretaría del Servicio de Acceso Digital (DAS) a documentos de prioridad en lo que respecta a los diseños industriales. A la vez que instó también a otros Estados miembros a que consideren la posibilidad de utilizar el DAS para el intercambio de documentos de prioridad relativos a las marcas y los diseños industriales, el presidente concluyó que el SCT seguirá haciendo balance de los progresos realizados a ese respecto en sus futuras sesiones.

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

14. En su trigésima octava sesión, el SCT adoptó un plan de trabajo en relación con las indicaciones geográficas.

15. En dicha sesión, y de conformidad con ese plan de trabajo, el presidente pidió a la Secretaría que compilara, a efectos de su examen por el SCT, una lista de preguntas propuestas por los miembros y las organizaciones intergubernamentales del ámbito de la propiedad intelectual que poseen la condición de observador, que pudiera tomarse de base para elaborar un cuestionario que fuera distribuido entre los miembros y dichas

organizaciones^{*}. El presidente pidió también a la Secretaría que describiera la situación actual de las indicaciones geográficas, los nombres de países y otros términos geográficos en el DNS, con miras a proseguir los debates sobre este asunto en el SCT.

16. En su trigésima novena sesión, el SCT examinó los documentos SCT/39/6 Rev. (Recopilación de una lista de preguntas propuestas por miembros y organizaciones intergubernamentales de propiedad intelectual que gozan de la condición de observador, sobre los temas mencionados en el plan de trabajo sobre indicaciones geográficas), SCT/39/6 Rev. Corr. (Corrección al documento SCT/39/6 Rev.) y SCT/39/7 (Encuesta sobre la situación actual de las indicaciones geográficas, los nombres de países y otros términos geográficos en el sistema de nombres de dominio (DNS)).

17. En sintonía con su plan de trabajo sobre las indicaciones geográficas, el SCT decidió, en su trigésima novena sesión, pedir a la Secretaría que enviara, antes del 11 de junio de 2018, a los miembros y organizaciones intergubernamentales de propiedad intelectual que gozan de la condición de observador, un primer cuestionario sobre sistemas nacionales y regionales que pueden conferir algún grado de protección a las indicaciones geográficas y un segundo cuestionario sobre la utilización o utilización indebida de indicaciones geográficas, nombres de países y términos geográficos en Internet y en el DNS. Las respuestas a ambos cuestionarios habían de ser recibidas por la Secretaría antes del 10 de septiembre de 2018.

18. Por último, el SCT pidió a la Secretaría que publicara, a más tardar el 15 de octubre de 2018, un documento recapitulativo de las respuestas a ambos cuestionarios, para examen por el SCT en su cuadragésima sesión.

19. Se invita a la Asamblea General de la OMPI a tomar nota del “Informe del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas” (documento WO/GA/50/5).

[Fin del documento]

^{*} El examen de acuerdos multilaterales queda fuera del ámbito de esta labor.