

OMPI



SCIT/SDWG/4/4

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 25 de noviembre de 2003

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

GRUPO DE TRABAJO SOBRE NORMAS Y DOCUMENTACIÓN

Cuarta reunión
Ginebra, 26 a 30 de enero de 2004

REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE NORMAS DE LA OMPI SOBRE MARCAS

Documento preparado por la Secretaría

Introducción

1. En julio de 2001, tras la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Normas y Documentación (SDWG) del Comité Permanente de Tecnologías de la Información (SCIT), y según lo prescrito en la Tarea N.º 20, la Oficina Internacional distribuyó una circular y un cuestionario a las oficinas de propiedad industrial (OPI) a fin de recabar información sobre los formatos vigentes en relación con los elementos figurativos de las marcas.
2. En la segunda reunión del SDWG, celebrada del 2 al 6 de diciembre de 2002, se presentó el documento SCIT/SDWG/2/9 (en el que se incluye el cuestionario y su circular) con los resultados cotejados del cuestionario. El SDWG acordó que se vuelvan a analizar los resultados del cuestionario y que se elabore y se presente un informe en su tercera reunión.
3. En la segunda reunión del SDWG, la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO) formuló asimismo la propuesta de revisar las normas de la OMPI sobre marcas o, en caso necesario, elaborar otras nuevas. El SDWG acordó crear un Equipo Técnico de Normas sobre Marcas con el mandato de preparar un resumen del proyecto sobre la propuesta mencionada. La KIPO fue nombrada responsable de la tarea.

4. En la tercera reunión del SDWG, celebrada del 5 al 8 de mayo de 2003, la Secretaría presentó los resultados del análisis de las informaciones recabadas a partir del cuestionario en un documento titulado “Informe relativo al cuestionario sobre los formatos utilizados actualmente por las oficinas de propiedad industrial para los elementos figurativos de las marcas” (SCIT/SDWG/3/5). Los participantes en los debates pusieron de relieve varias cuestiones, en particular, la captación y manipulación de objetos tridimensionales, la gestión de colores, el tamaño adecuado de las imágenes (ya sea en centímetros o en píxeles) y las cuestiones relacionadas con la concesión de licencias sobre programas informáticos, por ejemplo, el programa informático GIF. El SDWG acordó proseguir la labor sobre estas cuestiones e incluir la Tarea N.º 20 en el mandato del Equipo Técnico de Normas sobre Marcas.

5. Tal y como solicitó el SDWG, el 16 de octubre de 2003 la KIPO presentó un resumen del proyecto para revisar o elaborar normas de la OMPI sobre marcas. En el Anexo I del presente documento figura el resumen del proyecto.

6. El Equipo Técnico llevó a cabo igualmente un estudio para determinar qué normas tienen prioridad, estudio que figura en el Anexo II, acompañado de un Apéndice, y en el Anexo III del presente documento.

7. En la reunión actual del SDWG se presentará un informe verbal sobre la marcha de la labor ejecutada por el Equipo Técnico a fin de informar al Grupo de Trabajo sobre la situación en que se halla la revisión o elaboración de normas de la OMPI sobre marcas.

8. *Se invita al SDWG a:*

a) tomar nota del contenido del resumen del proyecto preparado por el Equipo Técnico de Normas sobre Marcas que figura en el Anexo I del presente documento; y

b) considerar las propuestas relativas a la elaboración de una norma para la captación y presentación de los elementos figurativos de las marcas y la elaboración de normas sobre XML para el tratamiento electrónico de datos de marcas.

[Siguen los Anexos]

ANEXO I

RESUMEN DEL PROYECTO DE REVISIÓN O ELABORACIÓN DE NORMAS DE LA OMPI SOBRE MARCAS

Exposición clara del problema o necesidades específicas que han de atenderse

1. En el sitio Web de la OMPI se subraya la importancia de las normas:

En el marco de la cooperación internacional promovida por la OMPI en el campo de la información y documentación en materia de propiedad industrial, los esfuerzos de normalización han dado como resultado 48 Normas, Recomendaciones y Directrices de la OMPI sobre patentes, marcas y diseños industriales. Estas Normas de la OMPI facilitan la armonización de las prácticas de las oficinas de propiedad industrial (OPI) relativas al tratamiento electrónico de datos respecto de los procedimientos de presentación, examen, publicación, concesión y registro de títulos de propiedad industrial. Las Normas de la OMPI facilitan asimismo la transmisión, el intercambio, la comunicación y la difusión internacional de información en materia de propiedad industrial (textos e imágenes), así como el acceso a la mencionada información y su recuperación.

2. Los dos objetivos principales de las Normas de la OMPI son: en primer lugar, proporcionar criterios a la OPI que deseen mejorar el intercambio de documentos relacionados con la propiedad intelectual (PI) y, en segundo lugar, orientar a las OPI que deseen establecer nuevos procedimientos o mejorar la calidad de su trabajo. Aunque estas Normas sirven de orientación práctica sobre los documentos de patente, resultan inadecuadas para los documentos relativos a las marcas. Así pues, deberían ofrecer el mismo nivel de informaciones detalladas que las que ofrecen en el caso de los documentos de patente.

3. Resulta especialmente urgente la necesidad de crear normas o recomendaciones para el intercambio electrónico de datos sobre marcas. Algunas oficinas de marcas reciben solicitudes de marcas e intercambian documentos sobre marcas con otras oficinas por medios electrónicos. En virtud del Arreglo y Protocolo de Madrid, por ejemplo, las oficinas pueden intercambiar electrónicamente datos con la OMPI por medio del sistema de comunicación electrónica del Sistema de Madrid (MECA). Aunque MECA constituye de hecho una norma de intercambio, no abarca todos los aspectos de la gestión electrónica de los datos sobre marcas, ni atiende a todas las necesidades de las distintas oficinas. Es necesario establecer normas para facilitar la interoperabilidad entre las oficinas.

¿Cómo se determinó la necesidad?

4. En la segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre Normas y Documentación (SDWG) del Comité Permanente de Tecnologías de la Información (SCIT), celebrada en diciembre de 2002, la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO) propuso la revisión o, en caso necesario, la creación de 11 normas (véase el documento SCIT/SDWG/2/4). La propuesta de

la KIPO contó con un amplio apoyo. El SDWG acordó crear el Equipo Técnico de Normas sobre Marcas al que se le encomendó el mandato de elaborar:

- i) un resumen detallado del proyecto en el que se expliquen los objetivos de la tarea;
- ii) una descripción clara de los motivos que justifican cada norma propuesta y los beneficios que cabe prever;
- iii) el orden de prioridad de la lista de normas propuestas.

5. En su tercera reunión, celebrada en mayo de 2003, el SDWG examinó los avances realizados en la Tarea N.º 20 en relación con los elementos figurativos de las marcas. El SDWG acordó que esta tarea se incluya en el mandato del Equipo Técnico dirigido por la KIPO que se ocupa de la normalización de las marcas (véase el documento SCIT/SDWG/3/5).

6. El Equipo Técnico celebró una reunión informal durante la tercera reunión del SDWG para examinar la manera de ocuparse de las normas propuestas y acordó llevar a cabo un estudio para establecer el orden de prioridad de dichas normas.

7. El Equipo Técnico recibió de sus miembros una nueva propuesta de norma sobre XML relativa a los datos sobre marcas. Además, añadió las dos normas propuestas en relación con los elementos figurativos y la norma sobre XML a las 11 normas propuestas por la KIPO. Por otra parte, llevó a cabo el estudio destinado a establecer el orden de prioridad de las 13 normas propuestas. En este sentido, acordó conceder la mayor prioridad a dos normas, a saber, la relativa a los elementos figurativos de las marcas y la norma sobre XML relativa a las marcas y ocuparse posteriormente de las demás normas propuestas (véanse los Anexos II y III).

Objetivo de la tarea

8. El objetivo general de la tarea consiste en revisar las Normas de la OMPI o, cuando sea necesario, crear nuevas Normas sobre marcas para mejorar los procedimientos de presentación, examen, publicación, concesión y registro de marcas.

9. En la primera fase, el objetivo principal es elaborar una norma para captar y presentar los elementos figurativos de las marcas y elaborar normas sobre XML para los procedimientos electrónicos como los relativos a la presentación electrónica y el intercambio de datos sobre marcas.

Posibles soluciones

10. En la primera fase, una de las actividades del Equipo Técnico es llevar a cabo un estudio sobre las prácticas de los Estados miembros de la OMPI en relación con los formatos de imagen.

11. El Equipo Técnico deberá estudiar las prácticas de los Estados miembros en relación con la captación y manipulación de objetos tridimensionales; la gestión del color, especialmente respecto de las necesidades crecientes planteadas por la presentación electrónica, el tamaño adecuado de las imágenes (ya sea en centímetros o en píxeles) y las cuestiones relativas a la concesión de licencias de programas informáticos, por ejemplo, el programa GIF.
12. A comienzos de 2004, el Equipo Técnico preparará un cuestionario para el estudio a fin de elaborar una nueva norma (o recomendación) para la captación y presentación de los elementos figurativos de las marcas. A continuación, la Oficina Internacional distribuirá el cuestionario a las OPI.
13. La nueva norma figurará en los resultados del estudio. Gracias a esa labor de normalización, el Equipo Técnico podrá finalizar la Tarea N.º 20 del SDWG en 2004.
14. Posteriormente, el Equipo Técnico deberá prepara normas sobre XML para la presentación y el intercambio electrónico de datos sobre marcas entre oficinas de marcas. Esta norma se basará en el MECA-XML DTD. El Equipo Técnico deberá modificar el MECA-XML DTD para dar cabida a todas las necesidades de las distintas oficinas y armonizarlo con las correspondientes normas sobre patentes. El SDWG tiene que crear una nueva tarea para esta labor de normalización.
15. El Equipo Técnico elaborará el proyecto de norma y publicará el proyecto revisado dos o tres veces en 2004. El Equipo Técnico estará en condiciones de establecer la norma en 2005.
16. Después de la primera fase, el Equipo Técnico considerará las otras 11 Normas propuestas. Al tiempo que se establecen las normas sobre XML, podrán elaborarse parcialmente las demás normas propuestas.

Beneficios previstos

17. En general, está previsto que las normas proporcionen una mejor orientación sobre marcas a las OPI que deseen establecer nuevos procedimientos o mejorar su rendimiento. Mediante las Normas revisadas de la OMPI, la Organización contribuirá a que las OPI armonicen las prácticas vigentes para la tramitación de datos electrónicos para la presentación, examen, publicación, concesión y registro de marcas.
18. Las nuevas normas facilitarán la presentación electrónica de las marcas, así como el intercambio internacional de datos sobre marcas (textos e imágenes) entre las oficinas de marcas.

ANEXO II

ESTUDIO DE LAS PETICIONES DE REVISIÓN O ELABORACIÓN DE NORMAS DE LA OMPI SOBRE MARCAS

Antecedentes

1. En 2002, la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO) formuló una petición a la segunda reunión del SDWG del SCIT en relación con la revisión y elaboración de 11 Normas de la OMPI sobre marcas (véase el Anexo I del documento SCIT/SDWG/2/4). El SDWG acordó crear un Equipo Técnico de Normas sobre Marcas para ocuparse de la petición. El Equipo Técnico ha recibido dos propuestas adicionales para la elaboración de Normas de la OMPI. El Equipo Técnico tiene que considerar las 13 normas propuestas.
2. El Equipo Técnico examinó la manera de ocuparse de las propuestas y decidió elaborar un estudio para determinar qué normas tienen prioridad. El Equipo Técnico centrará su labor en las dos o tres normas que tengan prioridad.

Objetivo del estudio

3. El estudio tiene por fin establecer el orden de prioridad de las normas propuestas sobre marcas.

Instrucciones para rellenar el cuadro que figura en el Apéndice

- Señale cuáles son sus prioridades en la cuarta columna del cuadro mediante un número del 1 al 13, en el que el 1 corresponde a la prioridad máxima y el 13 a la mínima;
- Escriba una *I* (interesado) o una *N* (no interesado) en la quinta columna para indicar si está interesado por la norma en particular o si la aplicaría eventualmente;
- Señale el código de la Norma ST. 3 de la OMPI correspondiente a su Oficina en la sexta columna.

[Sigue el Apéndice]

Lista de normas propuestas sobre marcas	Necesidad	Relativa a las Normas de la OMPI	Prioridad (1 a 13)	Interés (I / N)	Código ST. 3
A. Norma (o recomendación) relativa a la gestión electrónica de elementos figurativos de las marcas	<p>En la Lista de Tareas del SDWG, la Tarea N.º 20 guarda relación con la preparación de una recomendación sobre la manera en que deben captarse y presentarse electrónicamente los elementos figurativos de las marcas</p> <p>En su tercera reunión, el SDWG examinó la Tarea N.º 20 y la creación de un Equipo Técnico que se ocupe de ella. Asimismo, el SDWG acordó que, en lugar de crear un nuevo Equipo Técnico, esta labor se incluya en el mandato del Equipo Técnico que se ocupa de la normalización en el ámbito de las marcas, bajo la dirección de la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO). (Véanse los párrafos 38 a 43 del documento SCIT/SDWG/3/9).</p>				
B. Norma (o recomendación) sobre el XML relativo al tratamiento e intercambio electrónico de datos sobre marcas	<p>Algunas oficinas de marcas han recibido solicitudes de marcas y han intercambiado documentos de marcas por medios electrónicos con otras oficinas. En virtud del Arreglo y Protocolo de Madrid, en particular, las oficinas pueden intercambiar electrónicamente datos con la OMPI a través de MECA. Aunque MECA constituye de hecho la norma para el intercambio, no abarca todas las actividades relativas a la gestión electrónica de datos sobre marcas y todas las necesidades de las oficinas. Es necesario crear una norma para facilitar la interoperabilidad entre las oficinas.</p> <p>La norma (o recomendación) hace referencia al XML relativo al tratamiento e intercambio electrónico de datos sobre marcas.</p>				

Lista de normas propuestas sobre marcas	Necesidad	Relativa a las Normas de la OMPI	Prioridad (1 a 13)	Interés (I / N)	Código ST. 3
C. Recomendación sobre los elementos mínimos de datos necesarios para identificar de forma exclusiva un documento de patente	En esta recomendación se definen los elementos mínimos de datos necesarios para identificar exclusivamente todos los tipos de documentos sobre marcas publicados en papel o en forma electrónica.	ST. 1			
D. Recomendación para la numeración de los documentos de patente publicados	El objetivo de esta recomendación es ofrecer orientación a las oficinas de propiedad industrial que deseen cambiar los sistemas actuales de numeración o iniciar nuevos sistemas para documentos de patente publicados.	ST. 6			
E. Registro normalizado de los símbolos de la Clasificación de Niza en forma legible por máquina	Este acuerdo sobre el registro estipula que los símbolos de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza) deberá presentarse en registros legibles por máquina para el intercambio de información en forma legible por máquina en un campo de longitud fija.	ST. 8			
F. Recomendación relativa a los documentos de marcas publicados	Es un hecho reconocido que debido al incremento del intercambio internacional de documentos de marcas publicados, es necesario adoptar algunos procedimientos uniformes relativos al formato y a las características materiales de los documentos de marcas, así como a la disposición y presentación de los componentes de datos bibliográficos.	ST. 10			
G. Recomendación relativa al mínimo de índices que han de insertarse en los boletines de marcas o que han de publicarse en relación con dichos boletines	Un índice se considera publicado en relación con los boletines de marcas si contiene una indicación sobre la forma de identificar, para cada una de sus entradas, un anuncio correspondiente en un boletín oficial, por ejemplo, por medio de referencias	ST. 11			

Lista de normas propuestas sobre marcas	Necesidad	Relativa a las Normas de la OMPI	Prioridad (1 a 13)	Interés (I / N)	Código ST. 3
H. Recomendación relativa a la preparación de índices de nombres propios de los documentos de marcas	A pesar de la reciente aparición de bases de datos en línea que contienen datos bibliográficos de documentos de marcas, incluyendo nombres propios, el uso de índices impresos de nombres propios preparados por las oficinas de propiedad industrial es universal y extendido y continuará siéndolo en un futuro previsible. Esta recomendación está dirigida a las oficinas de propiedad industrial que producen índices para los documentos de marcas, indicando los nombres propios de solicitantes, titulares, y está destinada a promover una presentación uniforme de los nombres propios que aparecen en los índices de nombres, así como un método uniforme de ordenación de los nombres propios en el propio índice.	ST. 20			
I. Recomendación relativa a la presentación de solicitudes de registro de marca mecanografiadas de forma que permitan el reconocimiento óptico de caracteres (ROC)	La presente recomendación tiene por fin facilitar la preparación de solicitudes de registro de marca mecanografiadas de forma que permitan un posterior registro digitalizado de la información que figura en la solicitud mediante un equipo de reconocimiento óptico de los caracteres (ROC).	ST. 22			
J. Directrices para la publicación de correcciones, modificaciones y suplementos relacionados con información sobre marcas	Las presentes directrices tienen por objeto proporcionar orientación a las oficinas de propiedad industrial y a otros proveedores de información sobre marcas sobre la manera de publicar correcciones, modificaciones y suplementos relativos a la información sobre marcas publicada en papel o en soportes legibles por máquina, con el fin de promover una presentación clara y uniforme de tales correcciones, modificaciones y suplementos.	ST. 50			

Lista de normas propuestas sobre marcas	Necesidad	Relativa a las Normas de la OMPI	Prioridad (1 a 13)	Interés (I / N)	Código ST. 3
K. Código normalizado para la identificación de los diferentes tipos de documentos de marcas	<p>El objetivo de esta recomendación es facilitar los grupos de códigos de letras destinados a distinguir los documentos de patente publicados por las oficinas de propiedad industrial. Estos códigos de letras también facilitan al almacenamiento y la recuperación de tales documentos.</p> <p>*La Norma ST. 16 pertenece al Grupo I (Normas de aplicación general relativas a las patentes, marcas y diseños industriales) de Normas de la OMPI. No existe ningún código para las marcas</p>	ST. 16			
L. Recomendación relativa a la codificación de los encabezamientos de anuncios publicados en los boletines oficiales	<p>Como el objetivo de la Norma ST. 17 de la OMPI es mejorar el valor informativo de los boletines oficiales al incluir los códigos normalizados con los diversos encabezamientos, en ella se debería incluir la información sobre marcas con los encabezamientos de códigos de dos letras que guarden relación con las marcas y no hayan sido registrados todavía.</p>	ST. 17			
M. Recomendación relativa a los índices publicados anual/semestral/trimestralmente por las oficinas de propiedad industrial	<p>Para proporcionar información rápida y fiable sobre marcas así como sobre los correspondientes documentos de adición y solicitudes publicadas de éstos, en la Norma ST. 19 de la OMPI deberán incluirse informaciones sobre marcas, distintas de las relativas a las patentes.</p>	ST. 19			

RESULTADOS DEL ESTUDIO

Lista de normas propuestas sobre marcas	Prioridad(P) / Interés (I/N)																TOTAL		
	AU		BX		CA		GB		JP		KR		SE		US		sum de 'P'	No. de 'I'	Orden
	P	I/N	P	I/N	P	I/N	P	I/N	P	I/N	P	I/N	P	I/N	P	I/N			
A. Norma (o recomendación) relativa a la gestión electrónica de elementos figurativos de las marcas	1	I	2	I	1	I	5	I	1	I	1	I	1	I	1	I	14	8	1
B. Norma (o recomendación) sobre XML relativo al tratamiento e intercambio electrónico de datos sobre marcas	2	I3	1	I	2	I	5	I	2	I	2	I	2	I	2	I	20	8	2
C. Recomendación sobre los elementos mínimos de datos necesarios para identificar de forma exclusiva un documento de patente	5	I	13	N	6	N	5	I	13	N	4	I	3	I	3	I	65	5	3
D. Recomendación para la numeración de los documentos de patente publicados	11	N	13	N	7	N	13	N	13	N	5	I	11	N	13	N	99	1	9
E. Registro normalizado de los símbolos de la Clasificación de Niza en forma legible por máquina	3	I	13	N	3	I	13	N	13	N	3	I	5	I	13	N	79	4	5
F. Recomendación relativa a los documentos de marcas publicados	6	I	13	N	9	N	13	N	13	N	7	I	6	N	13	N	93	2	7
G. Recomendación relativa al mínimo de índices que han de insertarse en los boletines de marcas o que han de publicarse en relación con dichos boletines	7	I	13	N	11	N	10	I	13	N	11	I	8	N	13	N	99	3	8

Lista de normas propuestas sobre marcas	Prioridad(P) / Interés (I/N)																TOTAL		
	AU		BX		CA		GB		JP		KR		SE		US		sum de 'P'	No. de 'I'	Orden
	P	I/N	P	I/N	P	I/N	P	I/N	P	I/N	P	I/N	P	I/N	P	I/N			
H. Recomendación relativa a la preparación de índices de nombres propios de los documentos de marcas	9	I	13	N	12	N	13	N	13	N	12	I	9	N	13	N	107	2	11
I. Recomendación relativa a la presentación de solicitudes de registro de marca mecanografiadas de forma que permitan el reconocimiento óptico de caracteres (ROC)	13	N	13	N	10	N	10	I	13	N	9	I	13	N	13	N	107	2	11
J. Directrices para la publicación de correcciones, modificaciones y suplementos relacionados con información sobre marcas	10	I	13	N	4	I	10	I	13	N	6	I	4	I	4	I	77	6	4
K. Código normalizado para la identificación de los diferentes tipos de documentos de marcas	4	I	13	N	5	N	13	N	13	N	8	I	10	N	13	N	92	2	6
L. Recomendación relativa a la codificación de los encabezamientos de anuncios publicados en los boletines oficiales	8	I	13	N	8	N	13	N	13	N	13	I	7	N	13	N	101	2	10
M.Recomendación relativa a los índices publicados anual/semestral/trimestralmente por las oficinas de propiedad industrial	12	N	13	N	13	N	13	N	13	N	10	I	12	N	13	N	112	1	13