

OMPI



SCT/1/6

ORIGINAL: Inglés/francés

FECHA: 5 de noviembre de 1998

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Primera sesión
Ginebra, 13 a 17 de julio de 1998

INFORME*

preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (en adelante denominado “el Comité Permanente”) celebró su primera sesión en Ginebra, del 13 al 17 de julio de 1998.

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: Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica, Brasil, Burundi, Camerún, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Israel, Italia, Japón,

* Con sujeción a la adopción durante la segunda sesión del SCT. A raíz de los comentarios recibidos sobre el Proyecto de Informe (documento SCT/1/6 Prov.1), el párrafo 33 del presente documento fue modificado y se añadió un nuevo párrafo 44*bis*.

Kenya, Letonia, Libia, Lituania, Madagascar, Malasia, Malta, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, Rumania, Senegal, Singapur, Siria, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tabago, Túnez, Ucrania y Uruguay (74).

3. De conformidad con la decisión del Comité Permanente (véase el párrafo 16), las Comunidades Europeas (CE) participaron en la reunión en calidad de miembro, sin derecho de voto.

4. Las siguientes organizaciones intergubernamentales participaron en la reunión en calidad de observadores: la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Oficina de Marcas del Benelux (BBM) y la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

5. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), la Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA), la Asociación Francesa de Profesionales del Derecho de Marcas y Modelos (APRAM), el Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Industrial (CEIPI), la Asociación de Industrias de Marca (AIM), las Asociaciones de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), la Cámara de Comercio Internacional (CCI), la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), la Liga Internacional del Derecho de Competencia (LIDC), la Asociación Internacional de Marcas (INTA), la Asociación Japonesa de Propiedad Intelectual (JIPA), la Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), la Asociación Japonesa de Marcas (JTA), la Unión de Profesionales Europeos en Propiedad Industrial (UPEPI) y la Unión de Confederaciones de la Industria y de los Empleadores de Europa (UNICE) (16).

6. La lista de los participantes figura en el Anexo II del presente informe.

7. Los debates se basaron en los siguientes documentos elaborados por la Oficina Internacional de la OMPI: “Orden del día” (documento SCT/1/1), “Cuestiones de organización y panorama de las cuestiones que ha de examinar el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas” (documento SCT/1/2), “Protección de las marcas notoriamente conocidas” (documento SCT/1/3) y “Proyecto de Artículos sobre licencias de marcas” (documento SCT/1/4).

8. La Secretaría tomó nota de las intervenciones y las grabó en cintas. Este informe sintetiza los debates sin por ello reflejar todas las observaciones realizadas.

DEBATE GENERAL

Tema 1 del Orden del día: Apertura de la sesión

9. El Sr. Albert Tramposch, Director de la División del Derecho de la Propiedad Industrial, abrió la sesión y dio la bienvenida a los participantes.

Tema 2 del Orden del día: Elección de un Presidente y de dos Vicepresidentes

10. El Comité Permanente eligió por unanimidad a la Sra. Lynne G. Beresford (Estados Unidos de América) como Presidenta y a la Sra. Elizabeth Owiredo-Gyampoh (Ghana) y al Sr. Ricardo García Rojas Alarcón (México) como Vicepresidentes. El Sr. Albert Tramposch (OMPI) actuó como Secretario de la reunión del Comité Permanente.

Tema 3 del Orden del día: Aprobación del Orden del día

11. El Orden del día (documento SCT/1/1) fue aprobado sin modificaciones, sobreentendiéndose que el breve resumen del Presidente (Tema 9 del Orden del día) se presentaría por escrito al Comité Permanente.

Tema 4 del Orden del día: Reglamento

12. El Comité Permanente examinó cuestiones de organización y de procedimiento, contenidas en la Parte II del documento SCT/1/2.

13. La Delegación de Austria, haciendo uso de la palabra en su calidad de titular de la Presidencia de las Comunidades Europeas y en nombre de sus Estados miembros declaró que la CE ha desempeñado una importante función en la labor realizada hasta la fecha en la OMPI en los sectores que competen al Comité Permanente. En particular, se refirió a las contribuciones de la CE al reciente Comité de Expertos sobre marcas notoriamente conocidas, las consultas sobre los nombres de dominio de Internet y la Conferencia Diplomática sobre el Protocolo del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. El interés que ha demostrado la CE por la labor del Comité Permanente dimanaba de la legislación de la Comunidad en los sectores pertinentes, incluida una directiva del Consejo destinada a aproximar las leyes de los Estados miembros relativas a las marcas, el reglamento del Consejo sobre la marca comunitaria y varios reglamentos del Consejo relativos a la protección de las indicaciones geográficas en el ámbito de la agricultura. Además, se esperaba que el Consejo de la CE aprobase, en septiembre, una directiva relativa a la armonización de las leyes de los Estados miembros de la CE sobre dibujos o modelos industriales. En el ordenamiento jurídico de la CE, la legislación aprobada a nivel comunitario sentaba las bases para otorgar a la CE la autoridad necesaria con el fin de establecer relaciones internacionales en las áreas cubiertas por dicha legislación. Por dichas razones, se concedió a la CE la calidad de delegación miembro en el contexto de los anteriores Comités de Expertos y Conferencias Diplomáticas de la OMPI. Teniendo en cuenta la competencia particular de la CE en las cuestiones que examinaría el Comité Permanente y el rango de la Delegación de la CE en reuniones anteriores de varios Comités de Expertos y conferencias de la OMPI en este ámbito, la CE y sus Estados miembros consideraban apropiada y justificada la concesión a la CE de la calidad de miembro del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas. Por consiguiente, la Delegación propuso que se aprobase una regla especial para permitir a la CE participar como delegación miembro en el Comité Permanente.

14. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que, si bien reconocía la contribución aportada por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros a la causa de la protección internacional de los derechos de propiedad intelectual, le preocupaba que la calidad de miembro del Comité Permanente diese a las Comunidades Europeas un derecho de voto suplementario a los de sus Estados miembros, situación a la que se oponían los Estados Unidos de América.

15. La Delegación de Australia, con el apoyo de otras cuatro delegaciones, sugirió que, siguiendo el ejemplo del Comité Permanente de Tecnologías de la Información (SCIT), se concediese a las Comunidades Europeas la calidad de miembro del Comité Permanente sin derecho de voto.

16. Atendiendo a la invitación contenida en el párrafo 11 del documento SCT/1/2, el Comité Permanente adoptó el reglamento especial propuesto en el párrafo 5 de dicho documento. Además, el Comité Permanente adoptó una regla adicional, a saber, que la calidad de miembro en el Comité Permanente también se extendería a las Comunidades Europeas, siempre y cuando no tuvieran derecho de voto.

17. El Comité Permanente tomó nota de los arreglos de trabajo descritos en los párrafos 6 a 10 de dicho documento, con los siguientes entendidos:

18. Se examinó la cuestión de los idiomas en lo relativo a la interpretación y traducción de documentos (párrafo 7 del documento SCT/1/2), y se revisaría durante una reunión futura del Comité Permanente, en vista de cualquier decisión que fuera tomada por las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI sobre la materia.

19. Respecto de la distribución del proyecto de informe para comentarios después de las sesiones del Comité Permanente (párrafo 8 del documento SCT/1/2), la Oficina Internacional, de ser posible, distribuiría un primer proyecto en tres idiomas dentro de las dos semanas siguientes a la reunión y haría lo necesario para que los participantes tuvieran la oportunidad de formular comentarios sobre los propuestos cambios al informe. El plazo para la presentación de comentarios sobre el proyecto de informe contaría a partir de la fecha en la que se hubieran distribuido todas las versiones lingüísticas, tomando en consideración los períodos de vacaciones.

20. El Comité Permanente estuvo de acuerdo en que no habría declaraciones generales al principio de sus sesiones, pero las delegaciones y representantes tendrían la oportunidad de formular declaraciones de orden general al inicio de los debates sobre cada una de las cuestiones a examen. Los resúmenes de estas declaraciones generales, el resumen de los debates relativos a las cuestiones que se examinen y las referencias a reservas específicas expresadas por las delegaciones miembros quedarían plasmados en el informe.

21. Se establecerá un Fórum electrónico del SCT antes de la segunda sesión del Comité Permanente, para la distribución y transmisión electrónica de comentarios sobre los proyectos preliminares de los documentos de trabajo para la segunda sesión, relativos a la utilización de marcas en Internet. Se seguirían por el momento los procedimientos adoptados por el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) en relación con el Fórum electrónico del SCP, y el Comité Permanente revisaría los procedimientos para el Fórum electrónico del SCT durante su próxima reunión.

22. Cualquier decisión sobre los idiomas para la interpretación y traducción de documentos, y la financiación de la participación de delegados en cualquier futura reunión del Grupo de Trabajo del Comité Permanente (párrafo 10 del documento SCT/1/2) se ajustaría al procedimiento que fuera decidido por las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI sobre estas cuestiones y, de ser posible, las reuniones del Grupo de Trabajo se programarían en fechas que coincidieran con las fechas de reuniones del Comité Permanente.

Tema 5 del Orden del día: Cuestiones que ha de examinar el Comité Permanente

23. El Comité Permanente examinó las cuestiones que le competen, contenidas en la Parte III del documento SCT/1/2, de la siguiente manera:

Disposiciones sobre marcas notoriamente conocidas

24. En relación con esta cuestión (párrafos 14 a 19 del documento SCT/1/2), varias delegaciones y representantes de organizaciones observadoras sostuvieron la importancia de que se finalice de manera expeditiva la labor sobre las disposiciones relativas a las marcas notoriamente conocidas. Algunas de estas delegaciones y representantes señalaron que existía cierta duplicación entre los problemas abordados en el proyecto de Artículo 6 de las Disposiciones (es decir, "Protección de marcas notoriamente conocidas contra nombres de dominio conflictivos") y la cuestión del uso de marcas en Internet. En respuesta a la intervención de dos delegaciones, la Oficina Internacional explicó que el Comité Permanente tenía facultad para formular una recomendación a la Asamblea General de la OMPI sobre la forma en que deberían aprobarse las disposiciones y, considerando la fase avanzada en que se encontraban las disposiciones, el momento parecía haber llegado para formular dicha recomendación.

25. Se convino que las disposiciones sobre marcas notoriamente conocidas se examinarían con prioridad máxima durante la primera sesión del Comité Permanente y que deberían ser incluidas en el Orden del día de la sesión siguiente.

Licencias de marcas

26. El Comité Permanente examinó esta cuestión (párrafos 20 a 23 del documento SCT/1/2) y estuvo de acuerdo en que debería ser examinada con segunda prioridad durante su primera sesión (véase el párrafo 108) y que debería incluirse en el Orden del día de la tercera sesión.

Marcas e Internet

27. El Comité Permanente examinó esta cuestión (párrafos 24 a 27 del documento SCT/1/2). La mayoría de las delegaciones y representantes de las organizaciones observadoras que tomaron la palabra insistieron en la necesidad de examinar esta cuestión con la mayor urgencia y se pidió a la Oficina Internacional que emprendiese la labor lo antes posible. Se acordó que la cuestión fuese incluida en el Orden del día de la próxima sesión con prioridad máxima. En preparación a dicha reunión, la Oficina Internacional elaboraría un estudio, con la ayuda de consultores, sobre las dos cuestiones siguientes para ser examinadas por el Comité Permanente: i) ¿cómo puede determinarse una relación entre un signo o marca que se utiliza

en Internet y bienes o servicios particulares? y ii) ¿cómo puede determinarse una relación entre un signo o marca que se utiliza en Internet y un país o territorio determinado?

Indicaciones geográficas

28. En relación con esta cuestión (párrafos 28 a 32 del documento SCT/1/2), cuatro delegaciones recordaron que continuaban los trabajos relativos a la protección de las indicaciones geográficas en el marco del Consejo de los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que, a fin de evitar toda duplicación innecesaria, el Comité Permanente debería abstenerse de examinar la cuestión. Una de dichas delegaciones declaró que, en su opinión, las indicaciones geográficas estaban mejor protegidas por la legislación relativa a las marcas y a la competencia desleal. Además, la misma delegación afirmó que los derechos de marcas adquiridos de buena fe debían salvaguardarse frente a las indicaciones geográficas conflictivas.

29. Tres delegaciones opinaron que el Comité Permanente debería conceder una prioridad más elevada a la labor relativa a las indicaciones geográficas paralelamente a la labor de la OMC en este ámbito. Dos delegaciones dijeron que, si bien la labor de la OMC no impedía al Comité Permanente examinar esta cuestión, ambas Organizaciones podrían beneficiarse de sus experiencias respectivas y debería continuar la cooperación entre ambas Organizaciones.

30. El Representante de la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV) se refirió a los vínculos existentes entre su organización y la OMPI e hizo un resumen del estado actual de la labor de la OIV en el campo de las indicaciones geográficas para el vino. De conformidad con las recomendaciones adoptadas en varias reuniones de su Asamblea General, la OIV había creado una base de datos electrónica para publicar indicaciones geográficas. Actualmente, esta base de datos contenía 1.761 indicaciones geográficas compuestas, con frecuencia, por uno o varios nombres protegidos, alcanzándose más de 4.000 entradas pertinentes. Para cada nombre, la base de datos contiene una referencia al texto oficial en el que se protege el nombre, el sistema de protección nacional o internacional aplicable y, según el caso, la región de protección y el tipo y color del vino producido. Esta base de datos era objeto de revisión para garantizar su precisión y de actualización regular. El Representante finalizó expresando el deseo de su organización de establecer una colaboración entre la OIV y la OMPI en relación con la labor de protección de las indicaciones geográficas, colaboración que permitiría a la OMPI aprovechar los resultados alcanzados por la OIV en dicho campo.

31. Se acordó volver a revisar la cuestión de las indicaciones geográficas en la próxima sesión. Mientras tanto, la Oficina Internacional continuaría supervisando los avances en la materia y los preparativos, previstos en el Programa y Presupuesto para el bienio 1998-99, para la celebración de un simposio mundial durante el bienio.

Marcas y denominaciones comunes internacionales para las sustancias farmacéuticas (DCI)

32. El Comité Permanente examinó esta cuestión (párrafos 33 a 36 del documento SCT/1/2).

33. La Representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que su Organización siempre había procurado la colaboración con sus Estados miembros y otras organizaciones intergubernamentales a fin de reducir los problemas relativos a la nomenclatura de los fármacos. Los posibles conflictos entre las denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas (DCI) y las marcas fueron examinados, entre otros, en una Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, adoptada en 1993. Atendiendo a la petición de sus Estados miembros, la OMS estableció directrices de política a fin de desalentar el uso de nombres derivados de DCI y minimizar el riesgo para los usuarios de sustancias farmacéuticas. Para ilustrar la seriedad del problema, la Representante dijo que, durante el año pasado, la Secretaría de la OMS notificó que tenía conocimiento de más de 200 casos de posibles conflictos entre DCI y marcas. Desde esta perspectiva, la Representante agradeció a la OMPI la posibilidad de colaborar en este asunto y anunció que apoyaba, en nombre de la Secretaría de la OMS, la propuesta de realizar la encuesta.

34. Se convino en que la Oficina Internacional realizaría la encuesta mencionada en el párrafo 36 del documento SCT/1/2 y que presentaría los resultados de la misma al Comité Permanente durante su tercera sesión.

DISPOSICIONES SOBRE MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Tema 6 del Orden del día: Proyecto de disposiciones sobre marcas notoriamente conocidas

35. El Comité Permanente examinó el documento relativo al Proyecto de disposiciones sobre marcas notoriamente conocidas (documento SCT/1/3).

36. El Comité convino en que se tomaría una decisión durante esta sesión sobre el texto de cada disposición, para determinar si dicha disposición era adoptada, adoptada con modificaciones, suprimida, se la reservaba para debates adicionales o se la remitía a la Oficina Internacional para examen adicional, con el entendimiento de que las disposiciones que fueran adoptadas o adoptadas con modificaciones o suprimidas quedarían cerradas a cualquier debate adicional, a menos que por razones excepcionales fuese necesario reabrir el debate.

37. En lo tocante a la cuestión de las marcas notoriamente conocidas en general, la Delegación del Japón afirmó que la Oficina Japonesa de Patentes estaba actualmente recopilando información sobre marcas de compañías japonesas y extranjeras, información que tenía previsto publicar en Internet en el curso de 1998. No obstante, la información publicada junto a las marcas no era exhaustiva ni concluyente respecto de la situación de dicha marca y cada marca tendría que examinarse caso por caso para determinar si se trata de una marca notoriamente conocida. No obstante, la Oficina Japonesa de Patentes consideraba la publicación de dichas listas como un primer paso para reforzar la protección de las marcas notoriamente conocidas.

38. La Delegación de la República de Corea se refirió a la importancia que revestían para su país las inversiones internacionales y, en este contexto, expresó su deseo de que se completasen de manera expeditiva los trabajos sobre el proyecto de Disposiciones para la protección de las marcas notoriamente conocidas. Propuso que la protección de las marcas notoriamente conocidas en territorios extranjeros no requiriese su registro o utilización en los casos en que hubiera una intención desleal de obstruir la entrada al mercado al verdadero

titular de la marca notoriamente conocida, o diluir de manera desleal el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. No obstante, en otros casos, las marcas notoriamente conocidas deberían protegerse únicamente cuando la marca se hubiera convertido en notoriamente conocida mediante su promoción en el territorio en cuestión.

39. La Delegación de Sudáfrica expresó su apoyo a las Disposiciones sobre las marcas notoriamente conocidas en su conjunto. No obstante, reservó su posición en lo tocante a todos los posibles efectos retroactivos de las Disposiciones.

40. El Representante de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) expresó su convicción de que la protección del sistema mundial de comercio mediante la prevención de la piratería y de la competencia desleal de las marcas notoriamente conocidas revestía gran importancia para el comercio contemporáneo y que competía al Comité Permanente examinar las medidas que fomentarían un mayor nivel de justicia jurídica, lealtad comercial y protección del consumidor. Insistió especialmente en la importancia del elemento de mala fe y estimó que, de producirse una similitud sustancial entre la marca notoriamente conocida y la marca infractora (y el hecho de que se hubiera determinado que la marca era notoriamente conocida), la carga de la prueba y la presunción de mala fe debían imputarse al demandado, quien podía justificar con facilidad la coincidencia o similitud entre su marca y la marca notoriamente conocida.

Proyecto de Artículo 1: Definiciones

41. *Punto i).* Se adoptó este punto en la forma propuesta.

42. *Punto ii).* Adoptado, con sujeción a la supresión del término “contractante” en el texto en francés.

43. *Punto iii).* Se adoptó este punto en la forma propuesta.

44. *Punto iv).* Se señaló que el término “empresa” en la versión española del texto resultaba ambiguo, ya que no permitía saber si el negocio lo dirigía una persona natural o jurídica. No obstante, también se señaló que si se añadieran los términos “de una persona natural o jurídica” se omitirían las actividades empresariales de las organizaciones sin ánimo de lucro, que en algunos países no se consideran personas jurídicas. Además, se propuso reemplazar el término “destinado” por “utilizado” para suprimir todo elemento subjetivo. En conclusión, se decidió volver a redactar el punto iv) de la siguiente manera: “se entenderá por “identificador comercial” cualquier signo utilizado para identificar una empresa, ya pertenezca a una persona natural o jurídica, una organización o una asociación.” Se convino asimismo transferir a las notas la lista de ejemplos de signos que pueden considerarse identificadores comerciales contenida en el presente proyecto de artículo.

44bis. El representante de una organización observadora señaló que, en lo relativo al ejemplo utilizado en la Nota 1.4, la ortografía correcta en inglés debería ser “The Coca-Cola Company” y “Coca-Cola™”.

45. *Punto v).* Este punto se adoptó en la forma propuesta, con sujeción a la sustitución, en el texto en español, del término “sarta” por “serie”. Una delegación preguntó si la expresión “nombre de dominio” abarcaba también un nombre de dominio de tercer nivel así como los

términos que aparecen a la derecha del nombre de dominio de nivel superior en un localizador uniforme de recursos (URL). En respuesta a la delegación, la Secretaría señaló que la definición relacionaba el “nombre de dominio” con una dirección numérica en Internet y que, por consiguiente, abarcaría cualquier nombre que corresponda a un sitio identificado por una dirección numérica. Otra delegación consideró esencial que los nombres de dominio de segundo y tercer nivel estuvieran comprendidos en la definición.

46. El representante de una organización observadora señaló que el término “círculos comerciales” utilizado en el Artículo 2.3) no estaba definido y que quizás resultaría conveniente hacerlo. Su sugerencia no recibió apoyo.

Proyecto de Artículo 2: Condiciones de la protección

Proyecto de Artículo 3: Criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida

47. Ambos proyectos de Artículo fueron objeto de un largo debate.

48. *Artículo 2.1).* La Delegación del Canadá declaró que, si bien apoyaba la propuesta de que se conceda la protección de las marcas notoriamente conocidas sin un requisito, tal como el registro o la utilización en relación con bienes idénticos o similares, este tipo de protección sería demasiado extenso en relación con bienes y servicios diferentes. La Delegación dijo que podría aceptar la protección que ofrece el proyecto de Artículo 4.1)c)i) sin un requisito de registro, pero se opuso a hacerla extensiva a los puntos ii) y iii) de la misma disposición. La Delegación explicó que la protección contra la dilución era un derecho muy amplio que debería estar sujeto al registro de la marca en cuestión puesto que, de no ser así, los legítimos derechos de los anteriores usuarios podrían ser puestos en entredicho. A este respecto, la Delegación sugirió que se suprimiesen los términos “registro o” en el Artículo 2, párrafo 1). Esta propuesta fue apoyada por las Delegaciones de España, Andorra, Brasil y Chile.

49. Una delegación, apoyada por otras dos delegaciones, se opuso al principio de la protección de marcas notoriamente conocidas sin ningún registro o utilización en el territorio en el que deban ser protegidas.

50. Varias delegaciones y representantes de organizaciones observadoras apoyaron el presente texto.

51. La Delegación de España sugirió que se reemplazasen, en el texto en español, los términos “podrá no exigirse” por “no podrá exigirse” y “ha de protegerse” por “haya de ser protegida”.

52. La Presidenta explicó que, en cuanto a la protección de las marcas notoriamente conocidas contra el uso o registro no autorizado en relación con bienes y servicios diferentes, no era necesario un requisito de registro para proteger a los usuarios honestos de marcas notoriamente conocidas, puesto que generalmente se investigaban las similitudes de bienes y servicios semejantes y, normalmente, los registros de marcas no especificaban si una marca registrada era considerada notoriamente conocida o no.

53. *Artículo 2.2) y 3).* Tras un largo debate, se decidió que la Oficina Internacional volvería a redactar dichos párrafos para reexaminarlos en debates ulteriores.

54. *Artículo 3.* Varias delegaciones y representantes de organizaciones observadoras afirmaron que debería aclararse que la lista de criterios utilizada en este Artículo no debe considerarse exhaustiva ni acumulativa.
55. La Delegación del Brasil declaró que, en virtud de su legislación nacional, las encuestas de consumo se utilizaban para determinar si una marca era notoriamente conocida, y sugirió la inclusión de este criterio.
56. *Artículo 3.i).* Una delegación afirmó que preferiría reemplazar el término “circunstancias” por “pruebas”. Teniendo en cuenta el significado técnico que puede adoptar el término “prueba” de conformidad con los derechos nacionales de algunos países, se decidió no proceder a la modificación. La Delegación de Portugal consideró que el alcance de este punto era demasiado amplio y, por consiguiente, se reservó su posición.
57. *Artículo 3.ii).* La opinión general fue que este punto no pretendía afectar las normas sustantivas de las legislaciones nacionales en relación con el uso de marcas.
58. *Artículo 3.iii).* Una delegación propuso suprimir este punto por considerarlo escasamente pertinente.
59. El representante de una organización observadora señaló la importancia de que no se tomaran en cuenta en este punto únicamente los registros existentes, sino también las solicitudes de registro.
60. Se alcanzó un acuerdo sobre el fondo de este punto, sobrentendiéndose que los registros o solicitudes de registro únicamente se tomarían en consideración en la medida en que reflejasen la utilización o el reconocimiento de la marca.
61. *Artículo 3.iv).* La Delegación de España sugirió que se reemplazasen, en el texto en español, los términos “la marca sea reconocida como notoriamente conocida” por “la marca haya sido declarada como notoriamente conocida”. Una delegación aprobó el criterio sugerido, debido a que su Constitución requería que se tomaran en consideración las legislaciones extranjeras. Otra delegación sugirió que se suprimiese el punto.
62. *Artículo 3.v).* Una delegación declaró que, a la vista de la variedad de métodos existentes para evaluar las marcas, este punto no resultaría útil a menos que existiesen directrices concretas sobre el modo de utilizarlo. Ante la ausencia de directrices, la delegación sugirió que se suprimiese el punto.
63. Otra delegación sugirió que en este punto se reemplazase el término “financiero” por el término “económico”. También se sugirió, como alternativa, utilizar la expresión “el valor asociado a la marca”. Además, dicha delegación apoyó la sugerencia de comenzar a elaborar directrices que podrían utilizarse para evaluar valores intangibles.
64. En conclusión, se acordó volver a redactar el punto de la siguiente manera: “el valor asociado a la marca”.

65. Además de los criterios propuestos, el representante de una organización observadora sugirió que se añadiese un criterio adicional a este Artículo, en concreto, los rasgos distintivos, inherentes o adquiridos, de la marca.

66. Una delegación sugirió que, como principio general, una marca notoriamente conocida sólo debería considerarse notoriamente conocida si lo era para un sector sustancial del público. En respuesta a dicha delegación, otra delegación declaró que el término “sustancial” podría elevar de manera indebida los criterios para la protección de las marcas notoriamente conocidas.

67. Tras un largo debate sobre los Artículos 2 y 3, se convino en que la Oficina Internacional los fusionaría en un proyecto de Artículo 2, que se presentaría al Comité Permanente para que lo examinase en la presente reunión. El texto revisado del proyecto de Artículo 2, tal como se presentó al Comité Permanente, se reproduce en el Anexo I de este documento. El debate relativo a dicho texto se resume a continuación.

Proyecto revisado de Artículo 2: Determinación de si una marca es notoriamente conocida en el territorio de una Parte

68. El Representante de la INTA, haciendo uso de la palabra en nombre de un gran número de representantes de organizaciones observadoras, afirmó que dichas organizaciones acogían con agrado el proyecto revisado de Artículo 2 y apoyaban completamente el texto en la forma propuesta.

69. *Palabras de introducción.* Una delegación propuso que la referencia al Convenio de París y al Acuerdo sobre los ADPIC en la introducción a este Artículo contuviese asimismo un resumen del nivel de protección requerido de conformidad con dichos tratados. En respuesta a la delegación, la Secretaría señaló que la introducción tenía por objeto únicamente reconocer la existencia de una norma internacional de protección para las marcas notoriamente conocidas, sin interpretarlo. Esta propuesta no recogió apoyo alguno.

70. Se adoptaron las palabras introductorias al Artículo 2 revisado, con sujeción a una nueva redacción del texto en francés.

71. *Párrafo 1)a), palabras introductorias.* La Secretaría explicó que la sustitución, en este proyecto, de los términos “un sector pertinente” por “el sector pertinente” pretendía hacer hincapié en el hecho de que podían ser varios los sectores pertinentes que podrían tomarse en consideración a la hora de determinar si una marca es una marca notoriamente conocida.

72. La Delegación de los Estados Unidos de América sugirió que se modificaran los términos “si la marca es notoriamente conocida en el sector pertinente” por “si la marca es conocida en el sector pertinente”, debido a que el Artículo 16.2 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a la necesidad de tomar en cuenta “la notoriedad de la marca en el sector pertinente del público”, y afirma que, a falta de dicha modificación, se reservaría su posición sobre la disposición. La Oficina Internacional observó que, de conformidad con el proyecto de disposiciones, una Parte podía seguir siendo libre de adoptar la interpretación de “conocida en el sector pertinente del público”. La Delegación del Canadá señaló que era apropiado y necesario conservar la actual redacción del texto de modo que la prueba que se aplicaría

consista en determinar si una marca es “notoriamente conocida en el sector pertinente del público”.

73. Las Delegaciones de Sudáfrica, Brasil, Chile y España también se opusieron a la sugerencia de la Delegación de los Estados Unidos de América. En particular, la Delegación del Brasil, apoyada por la Delegación de España, señaló que en el texto en español del Artículo 16.2 del Acuerdo sobre los ADPIC se hacía referencia a “la notoriedad de esta marca,” lo que podría traducirse como “well-known-ness” de la marca. Lo mismo se aplica al texto en francés del Acuerdo sobre los ADPIC (“la notoriété de cette marque”).

74. Una delegación sugirió, en aras de claridad, que tras las palabras “sea notoriamente conocida en,” se añadiese “al menos un”.

75. En conclusión, las palabras introductorias del párrafo 1)a) fueron adoptadas en la forma propuesta, con sujeción a la reserva expresada por la Delegación de los Estados Unidos de América, y la adición de las palabras “al menos un”.

76. *Punto i)*. Se adoptó este punto, con sujeción a que la Oficina Internacional volviese a redactarlo para especificar que este sector sólo podría estar constituido por consumidores potenciales.

77. *Puntos ii) y iii)*. Se adoptaron estos puntos en la forma propuesta.

78. *Párrafo 1)b)*. En respuesta al representante de una organización observadora, la Presidenta explicó que esta disposición pretendía especificar claramente que una Parte tendría libertad para proteger las marcas notoriamente conocidas que no eran notoriamente conocidas en cualquier sector pertinente del público de ese territorio, por ejemplo, aquellas que eran notoriamente conocidas únicamente en otro territorio. Se adoptó el apartado, con sujeción a nueva redacción por parte de la Oficina Internacional, a fin de aclarar el objetivo del apartado, a saber, hacer hincapié en el hecho de que el apartado a) es un requisito máximo.

79. *Párrafo 2)a)*. Se adoptó este apartado en la forma propuesta, con sujeción a la sustitución de la expresión “todas las circunstancias” por “cualquier circunstancia”.

80. *Párrafo 2)b)*. Se adoptó este apartado en la forma propuesta, con sujeción a una nueva redacción a fin de aclarar la relación entre este apartado y el apartado a), sobreentendiéndose que el término “autoridad competente” podría incluir asimismo a los tribunales.

81. *Párrafo 2)c)*. Una delegación sugirió enmendar la redacción de esta disposición del modo siguiente: “Los factores enumerados en el Anexo I, que representan una pauta para asistir a la autoridad competente de la Parte a determinar si una marca es notoriamente conocida en su territorio, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la decisión en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión. Todos los factores podrán ser pertinentes en algunos casos; algunos de los factores podrán ser pertinentes en otros casos; ninguno de los factores podrá ser pertinente en otros casos. Los factores adicionales que no estén enumerados en el Anexo podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores enumerados en el Anexo”.

82. Este párrafo se adoptó en la forma propuesta, con sujeción a una nueva redacción en aras de claridad.

83. *Párrafo 3)a), punto i).* Se adoptó este punto en la forma propuesta, con sujeción a la adición de una frase que especifique que una Parte no puede requerir que se presente una solicitud de registro de dicha marca en el territorio de la Parte o con respecto al mismo.

84. *Punto ii).* Se adoptó este punto en la forma propuesta, con sujeción a la adición de una frase que especifique que una Parte no puede requerir que se registre una marca o que se presente una solicitud de registro en cualquier territorio que no sea el territorio de la Parte o con respecto al mismo.

85. Una delegación se mostró preocupada por el hecho de que si ya no se requiriese el registro de una marca notoriamente conocida para proteger dicha marca contra el registro o la utilización para bienes y servicios diferentes, las marcas notoriamente conocidas dejarían de registrarse. Varios representantes de organizaciones observadoras señalaron que los remedios disponibles de conformidad con el proyecto de disposición sólo tenían efecto *inter partes* y que, a efectos de la ejecución, los titulares de marcas notoriamente conocidas preferirían indefectiblemente basarse en el registro de las marcas, en lugar de demostrar que la marca era notoriamente conocida. No obstante, obtener y mantener registros de marcas notoriamente conocidas en todos los territorios del mundo constituía una tarea prácticamente imposible. Por consiguiente, resultaba absolutamente vital para los intereses de los titulares de marcas notoriamente conocidas que la protección propuesta estuviese disponible sin requisito de registro.

86. *Punto iii).* Se adoptó este punto en la forma propuesta.

87. *Párrafo 3)b).* Se adoptó este apartado en la forma propuesta, con sujeción a la supresión de las palabras “en su territorio”, que figuran en la tercera línea.

Proyecto revisado de Artículo 2, ANEXO I: Factores a examinar para determinar si una marca es notoriamente conocida

88. *Nº 1.* Se adoptó este punto en la forma propuesta, con sujeción a mejoras de redacción en el texto en español.

89. *Nºs. 2 a 6.* Se adoptaron estos puntos en la forma propuesta.

Proyecto de Artículo 4: Protección de las marcas notoriamente conocidas contra marcas conflictivas

90. Una delegación sugirió fusionar los Artículos 4, 5 y 6, a fin de evitar una duplicación innecesaria. El nuevo Artículo, que contendría los tres Artículos mencionados, estaría constituido por dos partes: una relativa al alcance de la protección, y la otra a su ejecución.

91. *Párrafo 1)a).* La Delegación de la República de Corea, con el apoyo de la Delegación del Japón, afirmó que el mero conocimiento de la existencia de una marca notoriamente

conocida en otro territorio no debería bastar para presumir la mala fe por parte de un presunto infractor. La delegación afirmó asimismo que sólo la intención desleal por parte del demandado podría constituir mala fe y, en consecuencia, sugirió que el concepto de “intención desleal” se utilice en lugar de “buena fe” o “mala fe”.

92. En lo tocante a la cuestión de quién debería aportar la carga de la prueba a fin de determinar si la parte demandada actuaba de mala fe, varias delegaciones expresaron su preocupación acerca del hecho de imputar dicha carga de la prueba a las partes demandadas. Los representantes de dos organizaciones observadoras opinaron que la cuestión de la carga de la prueba debe dejarse a la discreción del derecho nacional. No obstante, opinaron que, debido a que la mala fe comportaba una cuestión subjetiva, su presencia era imposible de probar y, por consiguiente, debería dejarse al demandado la tarea de justificar toda similitud entre la marca que estaba registrando o utilizando y la marca notoriamente conocida.

93. Tras cierto debate, se decidió suprimir las palabras “[de buena fe]”, y añadir lo siguiente al final del párrafo 1): “a menos que la marca haya sido utilizada o registrada, o se haya presentado una solicitud para su registro, de mala fe.” Se convino en que la cuestión de qué parte debería aportar la carga de la prueba debería dejarse a discreción del derecho nacional. La disposición se remitió a la Oficina Internacional para que procediera a una nueva redacción, a fin de que fuese más clara y menos redundante.

94. *Párrafo 1)b).* Se adoptó este apartado en la forma propuesta, con sujeción a la supresión de la coma tras “una traducción”, la sustitución en el texto en francés de la palabra “semblables” por “similaires,” y a una nueva redacción de los textos en español y francés para garantizar su conformidad con las versiones oficiales del Convenio de París.

95. *Párrafo 1)c), palabras introductorias.* Gran número de delegaciones y representantes de organizaciones observadoras se manifestaron a favor de suprimir los términos “; que pueda crear confusión,”. Una delegación apoyó el texto en la forma propuesta. Las palabras introductorias se adoptaron, con sujeción a la supresión de las palabras “; que pueda crear confusión,”.

96. *Punto i).* Se adoptó este punto en la forma propuesta, con sujeción a correcciones en el texto en español.

97. *Puntos ii) y iii).* La Delegación del Japón, con el apoyo de la Delegación de la República de Corea, propuso que se añadiesen las siguientes palabras: “y pueda afectar negativamente sus intereses” al final de los puntos ii) y iii). El representante de una organización observadora se opuso a esta sugerencia basándose en que dichos términos se encontraban implícitos en los conceptos de “menoscabo o diluido en forma desleal” y “ventaja desleal”.

98. La Delegación del Canadá, con el apoyo de otras delegaciones, propuso que se añadieran las palabras “y se ha registrado la marca notoriamente conocida” a los puntos ii) y iii). Durante el debate, muchas delegaciones y representantes de organizaciones observadoras apoyaron el texto en su forma actual, pero varias delegaciones afirmaron que únicamente podrían aceptar los puntos ii) y iii) si se añadiera como condición separada el registro de la marca notoriamente conocida, y varias delegaciones propusieron que se suprimieran por completo los puntos ii) y iii). Las Delegaciones de la Argentina, el Brasil y México reservaron expresamente su

posición con respecto a dichos puntos. En conclusión, los puntos ii) y iii) se adoptaron, con sujeción a las reservas expresas y a modificaciones en el texto en español.

99. *Nuevo párrafo 1)d)*. El representante de una organización observadora sugirió que se añadiese un nuevo apartado al Artículo 4.1) que rezase: “d) la mala fe podría ser considerada como un factor a la hora de evaluar los intereses en conflicto para dar aplicación a los apartados b) y c)”. Esta sugerencia fue apoyada por varias delegaciones. Una delegación mostró su preocupación por el hecho de que una Parte pudiera basarse en esa disposición para denegar la protección si no se concluía que había habido mala fe.

100. Se adoptó el nuevo párrafo 1)d), con sujeción a una nueva redacción, y tomando en consideración las preocupaciones planteadas.

101. *Párrafo 2)*. En respuesta a la pregunta de una delegación, la Oficina Internacional explicó que, si bien el Artículo 4 ya no obligaba a las oficinas a rechazar de oficio el registro de una marca notoriamente conocida si dicha marca no había sido presentada por el verdadero titular, las oficinas podrían seguir tomando dichas decisiones siempre que existiese una base jurídica apropiada. Dos delegaciones apoyaron el texto propuesto del párrafo 2).

102. Debido a la falta de tiempo, se aplazó el debate sobre los párrafos restantes de los Artículos 4, 5 y 6.

Forma en que deberían adoptarse las disposiciones relativas a marcas notoriamente conocidas

103. El Comité Permanente examinó el tema de la forma en que deberían adoptarse las disposiciones sobre marcas notoriamente conocidas, tal como figura en el párrafo 16 del documento SCT/1/2.

104. Si bien algunas delegaciones y representantes de organizaciones observadoras expresaron su preferencia por la adopción de las disposiciones en forma de un tratado internacional vinculante, la mayoría de las delegaciones y representantes de delegaciones observadoras se mostraron a favor de la sugerencia de que se adopten las disposiciones en forma de una resolución de la Asamblea General de la OMPI. Quedó entendido que esta última opción no excluía la posibilidad de concertar un tratado sobre esa materia en el futuro, conjuntamente quizás con las disposiciones afines que se examinen y adopten en otros contextos, o en otros foros.

105. El Comité Permanente acordó, con sujeción a la reserva expresada por una delegación, que a corto plazo y una vez que el Comité acordara una versión definitiva de las disposiciones, se recomendaría a la Asamblea General de la OMPI que las disposiciones se convirtieran en una resolución de dicha Asamblea, y que a largo plazo sería preferible que las disposiciones quedaran incorporadas en un tratado.

CONCLUSIÓN DE LA REUNIÓN

Tema 7 del Orden del día: Proyecto de artículos sobre licencias de marcas

106. Se aplazó el examen de este tema del Orden del día.

Tema 8 del Orden del día: Labor futura

107. El Comité Permanente acordó que, en su segunda sesión, dedicaría dos días a finalizar las disposiciones sobre marcas notoriamente conocidas y tres días a examinar las cuestiones relativas a la utilización de marcas en Internet.

108. Si bien el Comité Permanente había decidido que la cuestión de las licencias de marcas se examinarían con segunda prioridad en su primera sesión, y que volverían a examinarse en su tercera sesión, el Comité Permanente no examinó de hecho esta cuestión en su primera sesión, debido al largo debate que se mantuvo en torno a la cuestión de las marcas notoriamente conocidas. El Comité acordó que volvería a examinar esta cuestión en su tercera sesión.

109. A título indicativo, se fijó la fecha de la segunda sesión del 18 al 22 de enero de 1999, y se decidió considerar la posibilidad de celebrar una reunión más larga en la tercera sesión del Comité Permanente.

Tema 9 del Orden del día: Breve resumen del Presidente

110. La Presidenta presentó un proyecto de resumen (documento SCT/1/5 Prov.) y recibió los comentarios de los participantes.

Tema 10 del Orden del día: Clausura de la sesión

111. La Presidenta clausuró la primera sesión del Comité Permanente.

[Siguen los Anexos]

ANNEXE II/ANNEX II

LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS

SCT/1/6

ANEXO I

El texto a continuación es el proyecto revisado de Artículo 2, en el que se combinan los antiguos Artículos 2 y 3, tal como fue elaborado y presentado por la Oficina Internacional, para examen en la primera sesión del Comité Permanente:

*Proyecto revisado de Artículo 2
Determinación de si una marca es
notoriamente conocida en el territorio de una Parte*

Se reconoce que deberán proporcionar protección a las marcas notoriamente conocidas, en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), las Partes que están obligadas a aplicar las disposiciones pertinentes de esos tratados. A los efectos de dicha protección y de los Artículos [4 a 6], una Parte aplicará las disposiciones siguientes a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida en su territorio:

- 1) [*Sector pertinente del público*] a) Para que una marca sea considerada notoriamente conocida en el territorio de la Parte, bastará con que la marca sea notoriamente conocida en el sector pertinente del público de ese territorio. El sector pertinente del público se determinará con arreglo a lo siguiente, aunque no estará necesariamente limitado a ello:
 - i) los consumidores reales y potenciales del tipo de productos y/o servicios a los que se aplique la marca;
 - ii) las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos y/o servicios a los que se aplique la marca;
 - iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos y/o servicios a los que se aplique la marca.
- b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), una Parte tendrá libertad para determinar que una marca es considerada marca notoriamente conocida en su territorio, aun cuando no sea notoriamente conocida en el sector pertinente del público.
- 2) [*Factores que deberán considerarse*] a) Deberán tenerse en cuenta todas las circunstancias de las que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida.

b) La autoridad competente de la Parte considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida la información relativa a los factores enumerados en el Anexo I, aunque sin limitarse a ella.

c) Los factores enumerados en el Anexo I, que representan una pauta para asistir a la autoridad competente de la Parte a determinar si una marca es notoriamente conocida en su territorio, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la decisión en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión. Todos los factores podrán ser pertinentes en algunos casos; algunos de los factores podrán ser pertinentes en otros casos; ninguno de los factores podrá ser pertinente en otros casos. Los factores adicionales que no estén enumerados en el Anexo podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores enumerados en el Anexo.

3) [*Factores que no serán exigidos*] a) Una Parte no exigirá:

i) que la marca esté registrada o sea utilizada en el territorio de la Parte o en relación con dicho territorio;

ii) que la marca sea notoriamente conocida en cualquier territorio distinto del territorio de la Parte; o

iii) que la marca sea notoriamente conocida por el público en general en el territorio de la Parte.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a)ii), una Parte tendrá libertad para determinar que una marca que no es notoriamente conocida en su territorio sea considerada, sin embargo, notoriamente conocida en su territorio sobre la base de que la marca es notoriamente conocida en otro u otros territorios.

ANEXO I del proyecto revisado de Artículo 2

Factores a examinar para determinar si una marca es notoriamente conocida

Los factores que se mencionan en el Artículo 2.2)b), incluyen, sin limitación, los siguientes:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;

2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;

3. la duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los

productos y/o servicios a los que se aplique la marca;

4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. los antecedentes en cuanto al ejercicio satisfactorio de los derechos que pesen sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por tribunales u otras autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.

[Sigue el Anexo II]

ANNEXE II/ANNEX II

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

Theo HENDRICKSE, Member of Ministerial Advisory Committee on Intellectual Property Law, Rondebosch

Macdonald NETSHITENZHE, Registrar, Office of the Registrar of Patents, Trademarks, Designs and Copyright, Department of Trade and Industry, Pretoria

ALLEMAGNE/GERMANY

Johannes Christian WICHARD, Counsellor, Federal Ministry of Justice, Bonn

Hans-Christian METTERNICH, Head of Trademark Division, German Patent Office, Munich

ANDORRE/ANDORRA

Eusebi NOMEN, Advisor to the Prime Minister for Industrial Property, Andorra La Vella

ARGENTINE/ARGENTINA

Andrea REPETTI (Sra.), Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Ross WILSON, Registrar of Trade Marks, IP Australia, Department of Industry, Science and Tourism, Phillip

Barbara BENNETT (Mrs.), Deputy Registrar of Trade Marks, IP Australia, Department of Industry, Science and Tourism, Phillip

AUTRICHE/AUSTRIA

Robert ULLRICH, Legal Officer, Legal Division, Austrian Patent Office, Vienna

Ewald GLANTSCHNIG, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

BANGLADESH

Mohammed Abdul Karim KARIM, Joint Secretary and Head, Directorate of Patents, Designs and Trademarks, Ministry of Industries, Dhaka

Khalilur RAHMAN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

BARBADE/BARBADOS

Marcia A. MURRAY (Mrs.), Deputy Registrar, Corporate Affairs and Intellectual Property Office, St. Michael

BÉLARUS/BELARUS

Valery KUDASHOV, Chairman, State Patent Committee, Minsk

Uljana BOBROVA (Mrs.), Deputy Head, Trademark Examination Department, State Patent Committee, Minsk

Vyacheslav KACHANOV, Head, Department of Information, Ministry of Foreign Affairs, Minsk

BELGIQUE/BELGIUM

Monique PETIT (Mme), conseiller adjoint, Ministère des affaires économiques, Bruxelles

BRÉSIL/BRAZIL

Carlos Alberto SIMAS MAGALHÃES, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Augusto Sergio DO ESPIRITO SANTO CARDOSO, Director for Trademarks, National Institute of Industrial Property, Ministry of Industry, Commerce and Tourism, Rio de Janeiro

Luiz Cesar GASSER, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

Eduardo GAZAL SILVA, Trademark Examiner, National Institute of Industrial Property, Ministry of Industry, Commerce and Tourism, Rio de Janeiro

Jane PINHO (Ms.), General Coordinator, Department of Technological Policy, Ministry of Industry, Commerce and Tourism, Rio de Janeiro

BURUNDI

Adolphe NAHAYO, ambassadeur, Mission permanente, Genève

Epiphanie KABUSHEMEYE-NTAMWANA (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève

CAMEROUN/CAMEROON

Jacqueline Nicole MONO NDJANA (Mme), chef du Service de la propriété industrielle, Ministère du développement industriel et commercial, Yaoundé

CANADA

Suzie BEAULIEU (Mrs.), Legal Policy Analyst, Intellectual Property Policy Directorate, Industry Canada, Ottawa

Alan TROICUK, Legal Counsel, Canadian Intellectual Property Office, Hull

Lisa POWER (Mrs.), Assistant Director, Trade Marks Branch, Canadian Intellectual Property Office, Hull

Quan-Ling SIM, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

CHILI/CHILE

Vladimir GARCÍA-HUIDOBRO, Jefe del Departamento de Propiedad Industrial de la Subsecretaría de Economía, Santiago

CHINE/CHINA

WU Qun, Head, International Registration Division, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce, Beijing

JHAO Yangling, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Teresa GRANT (Mrs.), Assistant Director, Intellectual Property Department, Hong Kong

COSTA RICA

José Joaquín ALVAREZ, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra

CROATIE/CROATIA

Zeljko TOPIC, Assistant Director, State Intellectual Property Office, Zagreb

Slavica MATESIC (Mrs.), Head, Trademark Department, State Intellectual Property Office, Zagreb

DANEMARK/DENMARK

Knud WALLBERG, Head of Division, Danish Patent Office, Taastrup

ÉGYPTE/EGYPT

Alaa YOUSSEF, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

EL SALVADOR

Lilian ALVARADO-OVERDIEK (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

ÉQUATEUR/ECUADOR

Federico MENESES, Ministro, Misión Permanente, Ginebra

ESPAGNE/SPAIN

Juan Francisco CARMONA Y CHOUSSAT, Director de Programa, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid

María Teresa YESTE (Sra.), Consejera Técnica, Departamento de Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Lynne G. BERESFORD (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Legislative and International Affairs, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Washington, D.C.

Timothy TRAINER, Attorney Advisor, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Washington, D.C.

Eleanor MELTZER (Mrs.), Attorney Advisor, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Washington, D.C.

Thaddeus J. BURNS, Intellectual Property Attaché, Office of the United States Trade Representative, Geneva

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

Valentin PEPELJUGOSKI, Assistant Director, Industrial Property Protection Office, Skopje

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Valentina ORLOVA (Ms.), Head of Department, Russian Agency for Patents and Trademarks, Moscow

Izolda VEDERNIKOVA (Mrs.), Deputy Director of Department, Russian Agency for Patents and Trademarks, Moscow

Alexe LYJENKOV, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Mikhail CHVEDOV, Attaché, Permanent Mission, Geneva

FINLANDE/FINLAND

Ben Michael RAPINOJA, Government Secretary, Legal Affairs Division, Ministry of Trade and Industry, Helsinki

Päivi RAATIKAINEN (Ms.), Head of Section, Trademarks, National Board of Patents and Registration, Helsinki

FRANCE

Agnès MARCADÉ (Mme), chef du Service des affaires juridiques et contentieuses, Institut national de la propriété industrielle, Paris

Stéphane BESLIER, chargé de mission aux affaires internationales, Institut national de la propriété industrielle, Paris

Gilles REQUENA, chargé de mission du Service des affaires juridiques et contentieuses, Institut national de la propriété industrielle, Paris

GHANA

Elizabeth OWIREDU-GYAMPOH (Mrs.), Acting Registrar-General, Registrar-General's Department, Ministry of Justice, Accra

GRÈCE/GREECE

Emmanouil ANTONOPOULOS, Juriste, Direction de la propriété commerciale et industrielle, Ministère du développement, Athènes

GUATEMALA

Luis Alberto PADILLA MENÉNDEZ, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra

Beatriz MÉNDEZ DE LA HOZ (Srta.), Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

HONGRIE/HUNGARY

Miklós BENDZSEL, President, Hungarian Patent Office, Budapest

Vera ADLER (Mrs.), Head, Trademark Department, Hungarian Patent Office, Budapest

Gyula SOROSI, Head, National Trademark Section, Hungarian Patent Office, Budapest

INDE/INDIA

T. R. SUBRAMANIAN, Joint Registrar of Trade Marks, Trade Marks Registry, Mumbai

Dilip SINHA, Minister, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA

Didik TARSISIUS DIDIK TARYADI, Head of Mutation Section, Directorate of Trademarks, Directorate General of Copyrights, Patents and Trademarks, Jakarta

Umar HADI, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Javad SHAHMIRI, Expert, Permanent Mission, Geneva

ISRAËL/ISRAEL

Mayer GABAY, Chairman, Israel Patent and Copyright Laws Revision Committees, Ministry of Justice, Jerusalem

ITALIE/ITALY

Pasquale IANNANTUONO, conseiller juridique, Office des accords de propriété intellectuelle, Ministère des affaires étrangères, Rome

JAPON/JAPAN

Kanji KUDO, Director, Trademark Division, First Examination Department, Japanese Patent Office, Tokyo

Tashiro SHIGEO, Deputy Director, International Affairs Division, General Administration Department, Japanese Patent Office, Tokyo

Shintoku NAITO, Deputy Director, Ministry of International Trade and Industry, Tokyo

Hirofumi AOKI, Assistant Director, Trademark Division, First Examination Department, Japanese Patent Office, Tokyo

Shintaro TAKAHARA, Assistant Director, First International Organizational Division, Ministry of Foreign Affairs, Tokyo

Satoshi MORIYASU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

KENYA

John MUCHAE, Deputy Director (Legal Department), Kenya Industrial Property Office, Nairobi

Juliet GICHERU (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

LETTONIE/LATVIA

Dace LIBERTE (Ms.), Head, Department of Trademarks and Industrial Designs, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga

LIBYE/LIBYA

Hashmi Arbi ESHBELI, Head, Industrial Property Section, Industrial Research Center, Tripoli

LITUANIE/LITHUANIA

Juozas Algirdas STULPINAS, Head, Division of Trademarks and Industrial Designs, State Patent Bureau, Vilnius

MADAGASCAR

Maxime ZAFERA, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève

Henri Juvin RAVELOARISON, chef du Service des marques, Office malgache de la propriété industrielle (OMAPI), Ministère de l'industrialisation et de l'artisanat, Antananarivo

Olgatte ABDOU (Mme), premier secrétaire, Mission permanente, Genève

MALAISIE/MALAYSIA

Siti Eaisah MOHAMAD (Ms.), Senior Assistant Registrar of Trademarks, Intellectual Property Division, Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs, Kuala Lumpur

MALTE/MALTA

Godwin WARR, Deputy Comptroller, Industrial Property Office, Valletta

Theresa CUTAJAR (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

MAROC/MOROCCO

Abdellah BEN MELLOUK, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

MEXIQUE/MEXICO

Ricardo GARCÍA ROJAS ALARCÓN, Director de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México D.F.

NORVÈGE/NORWAY

Debbie RØNNING (Ms.), Head of Trademark Section, Norwegian Patent Office, Oslo

Jostein SANDVIK, Legal Adviser, Norwegian Patent Office, Oslo

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND

Debbie Louise MONAHAN (Ms.), Assistant Commissioner, Manager, Intellectual Property Office, Lower Hutt

OMAN

Yahya AL-RIYAMI, Head, Trademark Section, Ministry of Commerce and Industry, Muscat

PAKISTAN

Nazir Ahmad SALEEMI, Assistant Chief, Ministry of Commerce, Islamabad

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Wim VAN DER EIJK, Legal Advisor, Netherlands Industrial Property Office, Rijswijk

Albert SNETHLAGE, Legal Advisor on Industrial Property, Ministry of Economic Affairs,
The Hague

Nicole HAGEMANS (Ms.), Legal Advisor on Industrial Property, Ministry of Economic
Affairs, The Hague

PHILIPPINES

Angelina M. STA. CATALINA (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

POLOGNE/POLAND

Maciej KRAWCZYK, spécialiste principal, Office des brevets de la République de Pologne,
Varsovie

PORTUGAL

José MOTA MAIA, président, Institut national de la propriété industrielle, Lisbonne

Ruy SERRÃO, vice-président, Institut national de la propriété industrielle, Lisbonne

José Sérgio DE CALHEIROS DA GAMA, conseiller juridique, Mission permanente, Genève

QATAR

Abdulwahed MASHHADI, Assistant Director, Department of Industrial Development,
Licensing Affairs, Ministry of Finance, Economy and Commerce, Doha

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

Joong-Hyo KIM, Senior Director, Trademark and Design Policy Planning Division, Korean Industrial Property Office, Seoul

Seong-Joon PARK, Deputy Director, International Cooperation Division, Korean Industrial Property Office, Seoul

Won-Joon KIM, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Eugen M. STASHKOV, Director General, State Agency on Industrial Property Protection (AGEPI), Kishinev

Oxana PANASENCO (Mrs.), Head, Examination Division, Trademarks and Industrial Designs, State Agency on Industrial Property Protection (AGEPI), Kishinev

Maria CHERNOBROVCHIUK (Ms.), Head, International Cooperation Division, State Agency on Industrial Property Protection (AGEPI), Kishinev

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Ladislav JAKL, President, Industrial Property Office of the Czech Republic, Prague

ROUMANIE/ROMANIA

Liviu BULGAR, chef, Division des affaires juridiques et internationales, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest

Constanta MORARU (Mme), conseiller juridique, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Jeffery David WATSON, Senior Policy Advisor, The Patent Office, Newport

Roger John WALKER, Senior Policy Advisor, The Patent Office, Newport

Mike KNIGHT, Head of Law Section, The Patent Office, Newport

George William SALTHOUSE, Principal Hearing Officer, The Patent Office, Newport

SÉNÉGAL/SENEGAL

Doudou SAGNA, chef du Bureau des signes distinctifs, Service de la propriété industrielle et de la technologie, Ministère de l'énergie, des mines et de l'industrie, Dakar

SINGAPOUR/SINGAPORE

Arul SELVAMALAR (Ms.), Assistant Registrar of Trade Marks and Patents, Registry of Trade Marks and Patents, Singapore

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Eugen ZÁTHUVECKÝ, Director, Law and Legislation Department, Industrial Property Office of the Slovak Republic, Banská Bystrica

SLOVÉNIE/SLOVENIA

Vesela VENISNIK (Mrs.), Head, Trademarks and Models Department, Slovenian Intellectual Property Office, Ljubljana

Mojca PECAR (Mrs.), Advisor to Director, Legal Service, Slovenian Intellectual Property Office, Ljubljana

SOUDAN/SUDAN

Yasir Seed Ahmed EL HASSAN, Legal Advisor, Commercial Registrar General's Office, Khartoum

Ali Ibu Abitalib ABDELRAHMAN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

SUÈDE/SWEDEN

Per CARLSON, Judge, Court of Patent Appeals, Ministry of Justice, Stockholm

Eva TARSELIUS HALLGREN (Mrs.), Legal Adviser, Ministry of Justice, Stockholm

SUISSE/SWITZERLAND

Eric MEIER, chef de la Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne

Anja HERREN (Mlle), chef adjoint de la Division des marques, Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle, Berne

SYRIE/SYRIA

Yasser SAÁDA, Head, Trademark Section, Directorate of Commercial and Industrial Property, Ministry of Supply and Home Trade, Damascus

THAÏLANDE/THAILAND

Montri KITTIWANGCHAI, Counsellor, Department of Treaties and Legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Bangkok

Songwuth NAKARANURUCK, Senior Legal Officer, Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, Bangkok

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

Mazina KADIR (Ms.), Controller, Intellectual Property Office, Ministry of Legal Affairs, Port of Spain

TUNISIE/TUNISIA

Mohamed CHAOUCH, président directeur général, Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), Ministère de l'industrie, Tunis

UKRAINE

Valadymyr ZHAROV, First Deputy Chairman, State Patent Office, Kyiv

Iryna KOZHARSKA (Mrs.), Head, Law of Patents and Patent Policy Department, State Patent Office, Kyiv

Lyudmyla MENYAYLO (Mrs.), Head, Patenting and Licensing Department, State Patent Office, Kyiv

URUGUAY

María Federica ACOSTA Y LARA (Sra.), Encargada del Departamento de Marcas, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Montevideo

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CE)/EUROPEAN COMMUNITIES (EC)[†]

Erik NOOTEBOOM, Principal Administrator, Commission of the European Communities, Brussels

Keith MELLOR, Principal Administrator, Council of the European Union, Brussels

Panayotis GEROULAKOS, Head, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Alicante

Detlef SCHENNEN, Head, Legislation and International Legal Affairs Service, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Alicante

[†] Sur une décision du Comité permanent, les communautés européennes ont obtenu le statut de membre sans droit de vote.

[†] Based on a decision of the Standing Committee to accord the European Communities status as a member without the right to vote.

II. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
II. INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)

Sabine KOPP-KUBEL (Ms.), Responsible Officer, Quality Assurance, INN Drug Management and Policies, Geneva

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

Matthijs GEUZE, Counsellor, Intellectual Property and Investment Division, Geneva

Matthew KENNEDY, Legal Affairs Officer, Geneva

BUREAU BENELUX DES MARQUES (BBM)/BENELUX TRADEMARK OFFICE (BBM)

E. L. SIMON, directeur adjoint de la Division application des lois, La Haye

OFFICE INTERNATIONAL DE LA VIGNE ET DU VIN (OIV)/INTERNATIONAL VINE AND WINE OFFICE (OIV)

Yann JUBAN, administrateur principal, Unité Droit, Réglementation et Organisations Internationales, Paris

III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

American Intellectual Property Law Association (AIPLA): William G. BARBER
(Representative, Texas)

Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys Association (APAA): Syed A. ALI SHAH (President, Pakistan Group, Karachi)

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark Association (ECTA): Doris BANDIN ABAD (Mrs.) (Secretary, Law Committee, Madrid)

Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM):
Dawn FRANKLIN (Miss) (Representative, Bucks, England)

Association française des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM):
Brigitte THOMAS-GOUGEON (Mme) (vice-présidente, Paris)

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)/International Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI): Gerd F. KUNZE (Executive Vice-President, Chexbres, Switzerland)

Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA): Frederick W. MOSTERT (President, London); Bruce J. MACPHERSON (Trademark Affairs and Policies Manager, New York)

Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI)/Centre for International Industrial Property Studies (CEIPI): Pierre NUSS (chargé de mission, Strasbourg)

Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC):
Gonçalo MOREIRA RATO (Lawyer, Lisbon)

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI): Helmut SONN (Honorary President, FICPI and Chairman of FICPI's CET Group I, Paris)

Japan Intellectual Property Association (JIPA): Tsugizo KUBO (Co-chair, Trademark Committee, Tokyo); Kimihisa KATO (Trademark Committee, Tokyo)

Japan Patent Attorneys Association (JPAA): Atsushi AOKI (Vice-Chairman, Trademark Committee, Tokyo); Syuya KOHHARA (Vice-Chairman, Trademark Committee, Tokyo)

Japan Trademark Association (JTA): Kazuhiro NAKATA (Chairman, International Activities Committee, Tokyo)

Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC)/International League of Competition Law (LIDC): François BESSE (avocat, Lausanne)

Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE)/Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe (UNICE): Gerhard BAUER
(Patent Attorney, Stuttgart)

Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI)/Union of European Practitioners in Industrial Property (UEPIP): Anne KEUNE (Mme) (observatrice, Genève)

IV. BUREAU/OFFICERS

Président/Chairman: Lynne G. BERESFORD (Ms.) (États-Unis d'Amérique/
United States of America)

Vice-présidents/Vice-Chairmen: Elizabeth OWIREDU-GYAMPOH (Mrs.) (Ghana)
Ricardo GARCÍA ROJAS ALARCÓN (Mexique/Mexico)

Secrétaire/Secretary: Albert TRAMPOSCH (OMPI/WIPO)

V. BUREAU INTERNATIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/ INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Division du droit de la propriété industrielle/Industrial Property Law Division:
Albert TRAMPOSCH (directeur/Director); Erika GEIGER (Ms.) (conseillère principale/
Senior Counsellor); Marcus HÖPPERGER (juriste principal/Senior Legal Officer);
André MARCEL (consultant/Consultant); Drew SCHAEFER (consultant/Consultant)

[Fin de l'annexe II et du document/
End of Annex II and of document]