

OMPI



SCT/6/6 Prov.

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 6 de abril de 2001

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Sexta sesión
Ginebra, 12 a 16 de marzo de 2001

PROYECTO DE INFORME

Preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (a continuación denominado “el Comité Permanente” o “el SCT”) celebró su sexta sesión en Ginebra, del 12 al 16 de marzo de 2001.
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, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Barbados, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Canadá, Chad, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea-Bissau, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Kirguistán, Letonia, Líbano, Lituania, Marruecos, Mauricio, México, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Dominicana, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Uruguay, Venezuela, Viet Nam (83). Las Comunidades Europeas también estuvieron representadas en su calidad de miembro del SCT.
3. Participaron en la reunión en calidad de observador las siguientes organizaciones intergubernamentales: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Oficina de Marcas del Benelux (BBM), Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV), Organización Africana de la Propiedad Intelectual (AIPO), Organización Mundial del Comercio (OMC), Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) (6).
4. Tomaron parte en la reunión en calidad de observador los representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), Asociación de Abogados Americanos (ABA), Asociación de Industrias de Marca (AIM), Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación Francesa de Profesionales del Derecho de Marcas y Modelos (APRAM), Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Internacional para el Derecho de la Viña y el Vino (AIDV), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), Asociación Japonesa de Marcas (JTA), Asociación Japonesa de Propiedad Intelectual (JIPA), Asociación Mundial para Pequeñas y Medianas Empresas (WASME), Cámara de Comercio Internacional (CCI), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), Instituto de Propiedad Intelectual del Japón (IIP), Instituto Max-Planck para el Derecho Extranjero e Internacional sobre Patentes, Derecho de Autor y Competencia (MPI) (17).
5. La lista de participantes figura en el Anexo I del presente Informe.
6. Los debates se basaron en los siguientes documentos preparados por la Oficina Internacional de la OMPI: el orden del día (documento SCT/6/1), “Proyecto de disposiciones sobre la protección de las marcas, y de otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet” (documento SCT/6/2), “Indicaciones geográficas: antecedentes, naturaleza de los

derechos, sistemas vigentes de protección, y obtención de una protección eficaz en otros países” (documento SCT/6/3).

7. La Secretaría tomó nota de las intervenciones y las grabó en cinta magnetofónica. El presente Informe resume los debates sobre la base de todas las observaciones formuladas.

Punto 1 del orden del día: Apertura de la sesión

8. Abrió la sesión el Sr Shozo Uemura, Director General Adjunto, quien dio la bienvenida a los participantes e informó brevemente acerca del reciente Foro de la OMPI sobre Derecho Internacional Privado y Propiedad Intelectual (30 y 31 de enero de 2001). El Sr. Denis Croze (OMPI) actuó de Secretario del Comité Permanente.

9. El SCT acordó que la Sra. Lynn Beresford (Estados Unidos de América), Presidenta de las sesiones anteriores del SCT continuaría a presidir los debates sobre el proyecto de disposiciones sobre la protección de las marcas, y de otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet, en espera de los resultados de las consultas oficiosas relativas a la elección del Presidente.

Punto 2 del orden del día: Proyecto de disposiciones sobre la protección de las marcas, y de otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet (véase el documento SCT/6/2)

Generalidades

10. El SCT decidió que, en el texto inglés, ya no se hablaría de “*Section*” sino más bien de “*Article*”, para asegurar la conformidad con los textos de la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de marcas notoriamente conocidas y de la Recomendación Conjunta relativa a las licencias de marcas. Por consiguiente, en el proyecto de informe se hablará, en inglés, de “*Articles*”. El texto de las disposiciones adoptadas se reproduce en el Anexo II del presente Informe.

Recomendación Conjunta

11. Varias delegaciones y el representante de un organización no gubernamental apoyaron el texto propuesto por la Oficina Internacional y el principio de presentar las disposiciones a las Asambleas de la OMPI para su adopción como una recomendación conjunta.

12. La Delegación del Brasil dijo que consideraba prematuro adoptar las disposiciones como una recomendación conjunta y deseaba que se le confirmara que una recomendación conjunta no era vinculante. Asimismo expresó el deseo de que su posición se reflejase en el Informe.

13. La Oficina Internacional recordó que este enfoque había sido iniciado en septiembre de 1999 con la adopción por las Asambleas de la OMPI de la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de marcas notoriamente conocidas y que había sido renovado en septiembre del 2000 con la adopción de la Recomendación Conjunta relativa a las licencias de marcas. La Oficina Internacional confirmó que la postura de la Delegación

del Brasil se reflejaría en el resumen del Presidente, en el Informe y en el documento en el que se presentase a las Asambleas la recomendación conjunta propuesta.

14. El SCT adoptó el siguiente texto y decidió proponer el texto final de las disposiciones a la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y a la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en septiembre de 2001, para su adopción como una Recomendación Conjunta.

“Propuesta de Recomendación Conjunta”

La Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),

Teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial,

Recomiendan que cada Estado miembro pueda considerar cualquiera de las disposiciones adoptadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), reunido en su sexta sesión, como orientación relativa a la protección de las marcas y de otros derechos de propiedad intelectual sobre signos en Internet;

Recomiendan asimismo, a cada uno de los Estados miembros de la Unión de París o de la OMPI que también sea miembro de una organización regional intergubernamental con competencia en el ámbito del registro de marcas, que haga notar a dicha organización las disposiciones siguientes.”

Preámbulo

15. Por razones de conformidad con el título general y el texto de las disposiciones, la Oficina Internacional propuso que, en los dos lugares donde aparecía, la expresión “derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos” y su correspondiente en singular, se sustituyeran por las palabras “marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos”.

16. Como consecuencia de una intervención de la Delegación de México que preguntó por qué, en el Preámbulo, no se hacía referencia a los actos de competencia desleal, la Oficina Internacional propuso incluir las palabras “, así como las leyes vigentes sobre competencia desleal, al uso de signos” en el primer párrafo, y las palabras “, así como las leyes vigentes sobre competencia desleal”, en el segundo párrafo. Esta enmienda fue adoptada por el SCT.

17. La Delegación de Suiza señaló que el Preámbulo no parecía abarcar adecuadamente las cuestiones abordadas por los Artículos 9 a 15. La Oficina Internacional propuso que, al final del cuarto y último párrafo, se añadieran las palabras “, así como en el contexto de determinar medidas correctivas”. Esta enmienda fue adoptada por el SCT.

18. En respuesta a una pregunta planteada por la Delegación de Australia, la Oficina Internacional explicó que, a diferencia del Artículo 1, el tercer párrafo del Preámbulo no pretendía definir la red Internet, sino poner de relieve la característica particular de Internet que desafía la naturaleza territorial de las leyes sobre marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, es decir, su naturaleza universal. Por consiguiente, no era necesario

reflejar en el Preámbulo todas las enmiendas a la expresión “Internet” del Artículo 1, a menos que estas enmiendas tengan claras repercusiones en la aplicación de leyes sobre marcas y otros derechos de propiedad industrial.

19. El texto adoptado del Preámbulo figura en el Anexo II del presente Informe.

Artículo 1

20. Como consecuencia de una sugerencia de la Oficina Internacional, el SCT decidió cambiar el orden de los puntos renumerando, por razones sistemáticas, el punto vi) (“acto de competencia desleal”) como punto iii), y el punto iv) (“Internet”) como punto vi). Como resultado de ello, el punto iii) se renumeró como punto iv) y el punto iv) como punto vi).

Punto i)

21. La Delegación de la CE observó que el término “Estado miembro” aparentemente no incluía organizaciones intergubernamentales como la CE y propuso cambiar el término por el de “Parte contratante”. Otra delegación preguntó si las disposiciones también se aplicarían a las organizaciones intergubernamentales. Como respuesta, la Oficina Internacional explicó que el término “Estado miembro” había sido utilizado en la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de marcas notoriamente conocidas y en la Recomendación Conjunta relativa a las licencias de marcas. La Oficina Internacional también señaló que el término “Parte contratante” se refería a las partes en los tratados internacionales, mientras que las disposiciones, al menos en una primera etapa, se adoptarían como una Recomendación Conjunta. Por consiguiente el término “Estado miembro” se refería a aquellos Estados que eran miembros de la Asamblea General de la OMPI o de la Asamblea de la Unión de París. Puesto que las organizaciones intergubernamentales actualmente no eran miembros de estas Asambleas, la recomendación no podía aplicarse a éstas. En cambio, el último párrafo de la Recomendación Conjunta estipulaba que los Estados miembros que también fuesen miembros de una organización intergubernamental regional con competencia en el ámbito de las marcas señalaran estas disposiciones a la atención de dicha organización. Como consecuencia de este debate, el punto i) fue adoptado sin enmiendas.

Punto ii)

22. Una delegación propuso hacer referencia al Artículo 1.2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (“Convenio de París”) con el fin de determinar exactamente a qué derechos de propiedad industrial sobre signos se aplicaban las disposiciones. En respuesta a ello, la Oficina Internacional se remitió a la Nota explicativa 1.02 y declaró que las disposiciones no contenían dicha referencia porque algunos de los derechos de propiedad industrial amparados por el Convenio de París, tales como las patentes o los dibujos y modelos industriales, no se relacionaban con signos y porque los Estados miembros tendrían que tener libertad para ir más allá del Convenio de París y aplicar las disposiciones a los derechos sobre signos que no estuviesen mencionados en dicho Convenio, tales como las indicaciones geográficas.

23. La delegación también preguntó si el término “derecho” abarcaba los derechos registrados, y no registrados y si era suficiente que un signo fuese susceptible de registro aunque no estuviese efectivamente registrado. La Oficina Internacional explicó que las disposiciones se referían a derechos que ya existían en la legislación de un Estado miembro

sin dar una lista exhaustiva de dicho derechos. Por consiguiente, los derechos no registrados estarían amparados por las disposiciones si existiesen en la legislación de un Estado miembro. No obstante, si el derecho no estuviese registrado en ese Estado miembro, la posibilidad de registro no era suficiente porque no daba origen a un derecho en ese Estado. Otra delegación propuso que se añadiese una clarificación con objeto de que los derechos no registrados reconocidos por la legislación de un Estado miembro también estuviesen cubiertos por las disposiciones. Como resultado de este debate, el SCT decidió añadir las palabras “, esté o no registrado” al final de ese punto.

Punto iii), renumerado como punto iv)

24. Una delegación propuso que la palabra “una” se sustituyera por “la” con el fin recalcar que los Estados miembros tenían libertad para determinar la competencia y en aras de una mejor armonización de los diferentes sistemas jurídicos. Se opusieron a esta propuesta varias delegaciones y el representante de una organización observadora, quienes estaban a favor de preservar la conformidad con la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de marcas notoriamente conocidas y la Recomendación Conjunta sobre licencias de marcas, que utilizaban una formulación similar. Estas delegaciones también señalaron que la formulación no restringía el poder de los Estados miembros de determinar la competencia de las autoridades. Como resultado de esta discusión, la propuesta no recibió apoyo y fue retirada.

Punto iv), renumerado como punto vi)

25. Varias delegaciones cuestionaron la necesidad de definir el término “Internet” y declararon que el Preámbulo ya contenía, en el párrafo 3), una referencia al aspecto problemático de Internet, mientras que la definición del Artículo 1 podría resultar demasiado amplia. Asimismo señalaron que, hasta la fecha, no existía una definición de Internet generalmente aceptada a nivel internacional y expresaron su preocupación de que cualquier definición pudiera resultar muy pronto obsoleta debido a los rápidos progresos tecnológicos de ese medio. Otras delegaciones y el representante de una organización observadora se manifestaron a favor de mantener el punto. Algunas delegaciones propusieron que la definición fuese incluso más específica para poder guiar a los países en desarrollo que, hasta ahora, tenían poca experiencia en este sector. El Presidente señaló que una definición más específica podría resultar demasiado restrictiva y excluir cuestiones que tendrían que estar cubiertas por las disposiciones. Una delegación observó que la explicación del Artículo 1 se centraba en los aspectos cruciales de Internet y así, las disposiciones podrían aplicarse en medios similares donde se planteaba el mismo tipo de problemas. La delegación dijo que las disposiciones no tendrían que limitarse a la comprensión técnica actual de Internet.

26. La Oficina Internacional explicó que el Artículo 1, en general, y el punto renumerado como punto vi), en particular, no contenían una definición generalmente aplicable sino que simplemente explicaban cómo se utilizaba el término en las disposiciones. Ello podría clarificarse utilizando las palabras “hacer referencia a” en lugar de las palabras “se entenderá por”. Esta sugerencia fue apoyada por una delegación que propuso la expresión “hace referencia a cualquier medio”. El Representante de una organización observadora estimó que el punto en el que se explicaba el término “Internet”, por razones sistemáticas no encajaba en el Artículo 1 que se refería a las “expresiones abreviadas”. El Representante propuso o bien suprimir el punto, o bien desplazarlo como artículo aparte.

27. Una delegación preguntó si el término “Internet” tal como se lo explicaba en el Artículo 1 incluiría también la televisión por satélite o el teléfono. En respuesta a ello, la Oficina Internacional declaró que la particularidad de Internet, que la distinguía de las redes telefónicas, era que su contenido era accesible para un número indeterminado de usuarios a su discreción. Otra particularidad de Internet era la facilidad con que la información se ponía a disposición de un público potencialmente mundial y que la persona que facilitaba la información normalmente no tenía ninguna posibilidad de saber en qué país los usuarios de Internet captaban efectivamente esa información. La Delegación de Hungría se refirió al Artículo 8 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y al Artículo 14 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, y declaró que el hecho de que el contenido de Internet era “accesible para los miembros del público desde el lugar y en el momento que ellos elijan”, distinguía a ese medio de la televisión y de la radiodifusión.

28. Con el fin de responder favorablemente a los problemas planteados durante el debate, la Oficina Internacional propuso volver a redactar la disposición en la forma siguiente:

29. “vi) el término “Internet” hace referencia a un medio interactivo de comunicación que contiene información que es simultánea e inmediatamente accesible, independientemente de la ubicación territorial, para los miembros del público desde el lugar y en el momento que ellos elijan;”

30. En respuesta a una intervención de una delegación y del Representante de una organización observadora, quienes dijeron que Internet era un medio de comunicación y que, por lo tanto, las palabras “contiene información” podrían prestar a confusión, la Oficina Internacional explicó que esas palabras habían sido incluidas para distinguir a Internet del sistema telefónico que era un medio de comunicación que no permitía al público del mundo entero tener un acceso potencialmente ilimitado a cierto contenido.

31. Una delegación y el Representante de una organización observadora expresaron preocupación ante la expresión “miembros del público” pues podía entenderse en el sentido de que excluía el correo electrónico. La Oficina Internacional declaró que esos términos ya figuraban en el Artículo 8 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y en el Artículo 14 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación y Ejecución y Fonogramas. El término “público” fue elegido para excluir las redes privadas, tales como las Intranet, y las palabras “miembros del público” se referían a los distintos miembros del público y no al público en general y por lo tanto, también abarcarían comunicaciones por correo electrónico.

32. Como consecuencia de este debate, el SCT adoptó el punto con las enmiendas propuestas por la Oficina Internacional.

Punto v)

33. Como consecuencia de una propuesta hecha por dos delegaciones, el SCT decidió añadir una referencia a la competencia desleal insertando las palabras “en virtud de la legislación aplicable”, después de las palabras “un Estado miembro puede imponer”, y las palabras “o de un acto de competencia desleal” al final del texto correspondiente a este punto.

Punto vii)

34. Las Delegaciones de Francia y de España pusieron en tela de juicio la necesidad de mantener este punto y señalaron que las Recomendaciones Conjuntas anteriormente adoptadas no contenían disposiciones similares. La Oficina Internacional contestó que este punto había sido incluido porque permitía redactar en forma más simple muchas de las disposiciones. Señaló que el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) que había sido adoptado en septiembre de 2000 contenía una disposición similar en su Artículo 1.xv).

35. Una delegación propuso añadir un punto que explicase que las referencias, en las disposiciones, a los distintos usuarios o titulares también se aplicaban a las personas jurídicas. En respuesta a ello, la Oficina Internacional declaró que los Estados miembros tendrían que tener libertad para determinar las condiciones del reconocimiento de “personas jurídicas”. La Oficina Internacional, con el acuerdo del SCT, propuso clarificar en las Notas Explicativas que las personas jurídicas reconocidas en virtud de la legislación del Estado miembro interesado están comprendidas en cualquier referencia a “usuarios” o “titulares individuales”.

36. Como resultado de este debate, el punto vii) fue adoptado sin ninguna enmienda.

37. El texto adoptado del Artículo 1 figura en el Anexo II del presente Informe.

Artículo 2

38. Esta disposición fue adoptada en la forma propuesta, previa sustitución, en el texto inglés de la palabra “*Section*” por la palabra “*Article*”. (El texto en español no se modifica.)

Artículo 3

Párrafo 1)

El SCT adoptó las palabras introductorias de esta disposición sin debate alguno.

Apartado a)

39. Esta disposición fue adoptada sin debate alguno.

Apartado b)

40. Una delegación señaló que las palabras “en Internet”, en la introducción a este apartado, parecían estar en contradicción con el hecho de que algunos de los factores mencionados en este apartado en realidad se referían a la actividad que tenía lugar fuera del ámbito de Internet. Como consecuencia de esta intervención, el SCT decidió suprimir estas palabras de la parte introductoria del apartado b).

Punto i)

41. Una delegación pidió a la Oficina Internacional que clarificasen las palabras “alguna otra relación por motivos comerciales”. Como respuesta, la Oficina Internacional explicó que esta frase tenía por objeto abarcar cualquier actividad del usuario que, al igual que la publicidad por correo directo o el envío de información actualizada sobre productos, estuviese

destinada a eventuales clientes para persuadirles que concertaran contratos comerciales con el usuario.

Punto ii)

42. Como consecuencia de una propuesta de una delegación, el SCT decidió sustituir las palabras “un determinado” por la palabra “el”, de modo que la redacción estuviera conforme con la de los demás factores.

Puntos iii) y iv)

43. Estos puntos fueron adoptados en la forma propuesta.

Apartado c)

44. Una delegación puso en tela de juicio la relación entre el punto i) del apartado c) y el punto i) del apartado b). La delegación preguntó si se produciría un efecto comercial en caso de que un usuario proporcionara, por ejemplo, servicios de juego a clientes que viviesen en un país donde el juego fuese ilegal. En respuesta a ello, la Oficina Internacional señaló que un usuario que efectivamente sirviera a clientes en un Estado miembro no podía esconderse detrás de la ilegalidad de sus actividades.

45. Como consecuencia de este debate, el SCT adoptó el apartado c) en su integridad.

Apartado d)

46. El SCT adoptó todo el apartado d) sin debate alguno.

Apartado e)

47. La Delegación de Francia observó que el factor contenido en este punto estaba redactado en términos subjetivos e intencionales y divergía de todos los demás puntos que contenían factores objetivos para determinar el efecto comercial. La Delegación observó que el “efecto comercial” era un concepto objetivo y debía determinarse de manera objetiva y no por referencia a una motivación particular.

48. La Oficina Internacional declaró que se suponía que este factor amparaba casos de uso de mala fe, tales como la ciberocupación indebida. Dicho uso apenas podría tener un efecto comercial objetivamente evaluable si el “ciberocupante” no utilizó realmente el nombre de dominio con fines comerciales sino que simplemente tenía intención de vender el nombre de dominio al titular del derecho. En esos casos, el daño al titular del derecho sería el único efecto comercial evaluable. El Representante de una organización observadora declaró que, consideradas en su conjunto, las disposiciones exigían un efecto comercial en todos los casos, salvo en los casos de uso de mala fe de un signo en Internet. Sin embargo, puesto que se tendría que modificar la estructura de las disposiciones con objeto de clarificar esto en el texto, el Representante apoyó la propuesta presentada por la Delegación de Francia.

49. El Representante de una organización observadora señaló que otro problema del texto en su redacción actual era que “el signo” no abarcaría el uso de un signo idéntico ni tampoco abarcaría el uso de mala fe de un signo que fuese simplemente similar.

50. Varias delegaciones y los representantes de dos organizaciones observadoras estimaron que el significado de las palabras “el objeto de un derecho vigente” era poco claro y propusieron su supresión. Otra delegación declaró que, con todo, debería mantenerse la idea según la cual el uso ha sido motivado por el objeto.

51. Como resultado de estos debates y a consecuencia de una sugerencia de la Oficina Internacional, el SCT decidió sustituir el texto actual por el texto utilizado en el Artículo 4.2) que describía el uso de mala fe de un signo en forma objetiva, y efectuar los siguientes cambios en el apartado e):

- en la parte introductoria, insertar las palabras “en el Estado miembro” después de las palabras “sobre ese signo”;
- en el punto i), sustituir la palabra “un” por la palabra “ese” y suprimir las palabras “sobre el signo en el Estado miembro”;
- sustituir el texto actual del punto ii) por el siguiente texto: “cuando el derecho pertenezca a otro, si el uso redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto de ese derecho, o lo menoscabaría injustificadamente”.

Párrafo 2)

52. Esta propuesta fue adoptada sin debate alguno.

53. El texto adoptado por el Artículo 3 figura en el Anexo II del presente Informe.

Artículo 4

54. El Representante de una organización observadora expresó dudas en cuanto a si esta disposición era realmente necesaria y declaró que la responsabilidad por infracción tendría que ser independiente de la mala fe. En respuesta a ello, una delegación señaló que el Artículo 4 no tenía por efecto hacer que la responsabilidad por infracción dependiera de la mala fe. La delegación recalcó la necesidad de explicar el concepto de mala fe en la Parte II porque varias disposiciones se referían a ese concepto.

55. Una delegación propuso que se suprimieran las palabras “o usado” después de la palabra “adquirido”, y ello en ambos párrafos porque lo que se usaba era el signo y no el derecho. El Representante de una organización observadora propuso que se volvieran a ordenar las cláusulas del párrafo 1). Como consecuencia de estas intervenciones, el SCT adoptó a la siguiente nueva redacción que había sido propuesta por la Oficina Internacional:

“A los efectos de la aplicación de las presentes disposiciones, se tendrá en cuenta cualquier circunstancia pertinente para determinar si un signo fue usado, o si un derecho fue adquirido, de mala fe.”

Párrafo 2)

56. Una delegación propuso que se sustituyeran las palabras “otro derecho” por las palabras “derecho del otro” porque el usuario, en la mayoría de los casos, no sería titular de un

derecho. Otra delegación observó que sólo un signo podía tener un carácter distintivo y no un derecho, como lo sugería la redacción actual.

57. Con referencia a la frase de la Nota 4.02, según la cual “los Estados miembros tienen libertad para adoptar normas diferentes para determinar la mala fe”, una delegación observó que el efecto armonizador de esta disposición era bastante limitado.

58. Después de estos debates, el SCT decidió, con respecto al punto i),

- suprimir las palabras “o usó” después de la palabra “adquirió”;
- insertar las palabras “conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idéntico o similar perteneciente a otro” después de las palabras “si la persona que usó el signo o que adquirió el derecho sobre el signo tenía”;
- suprimir las palabras “, en el momento en que el signo fue usado o registrado por primera vez, o cuando se hubiese presentado una solicitud para su registro”;
- sustituir la palabra “otro” por la palabra “ese”;
- insertar las palabras “en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisición del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primera término,” antes de la palabra “y”, al final del punto.

59. En el punto ii), el SCT decidió insertar las palabras “el signo objeto del” antes de las palabras “otro derecho” al final del párrafo; ello con el fin de clarificar que el carácter distintivo se relaciona con el signo y no con el derecho.

60. El texto adoptado del Artículo 4 figura en el Anexo II del presente Informe.

Artículo 5

61. El SCT adoptó esta disposición sin debate alguno.

Artículo 6

62. Tras un breve debate en cuanto a si las palabras “derechos” y “actos” del título del Artículo tendrían que utilizarse en singular, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 1.vii), el SCT adoptó esta disposición sin enmiendas.

Artículo 7

63. La Delegación del Brasil expresó preocupación en torno a la Nota 7.01, según la cual, el Artículo 7 “enuncia el principio general, según el cual, en lo que respecta a la responsabilidad por infracción o actos de competencia desleal, el uso de un signo en Internet del que pueda considerarse que ha tenido lugar en un Estado miembro determinado [...] se considerará, en el marco de la legislación aplicable, en pie de igualdad con el uso en dicho Estado miembro fuera del entorno de Internet“. La Delegación explicó que su país estudiaba en ese momento la viabilidad de adoptar legislación específica relacionada con el uso de signos en Internet. La

Delegación estimaba que el principio contenido en el Artículo 7 podría impedir a su país realizar ese proyecto. Por consiguiente, se reservaba su posición del Artículo 7 en su conjunto.

64. En respuesta a ello, la Oficina Internacional declaró que las disposiciones no exigían a los Estados miembros promulgar legislación específica para el uso de signos en Internet ni tampoco le impedían hacerlo, siempre y cuando los mismos principios generales se aplicasen al uso de signos en Internet y fuera de Internet. La Oficina Internacional también propuso que se suprimiera la frase mencionada por la Delegación del Brasil y que se volviera a redactar la Nota 7.01 de la manera siguiente:

“7.01 Esta disposición enuncia el principio general, según el cual, el usuario de un signo en Internet, en el marco de la legislación aplicable a los signos distintivos o a la competencia desleal en un Estado miembro, será responsable de dicho uso que constituye una infracción o un acto de competencia desleal si el uso del signo en Internet puede considerarse que ha tenido lugar en ese Estado miembro de conformidad con lo estipulado en los Artículos 2 y 6. Las únicas excepciones a ese principio están previstas en el Artículo 8 (Excepciones y limitaciones en virtud de la legislación aplicable) y contenidas en la parte V (Notificación y prevención de conflictos).

65. La Delegación del Brasil mantuvo su reserva mientras prosiguieran las consultas con su Gobierno.

66. Varias delegaciones propusieron sustituir la palabra “y” que vinculaba la infracción de los derechos con la competencia desleal, por la palabra “o”. Otra Delegación se opuso a ello por motivo de que el texto podría entenderse entonces en el sentido de que obligaba a los Estados miembros a prever generalmente la responsabilidad en ambos casos. Otra Delegación, apoyada por el Representante de una organización observadora, propuso que se utilizaran las palabras “y/o”. La Oficina Internacional declaró que la disposición realmente no estipulaba dos tipos diferentes de responsabilidad, sino que tenía por objeto abarcar dos tipos diferentes de actos que pudieran dar origen a una responsabilidad. Con el fin de clarificar que la disposición se relacionaba con tipos de actos individuales y no con tipos generales de responsabilidad, la Oficina Internacional propuso que, en el texto inglés, las palabras “for the infringement of a righth, and for acts of unfair competition committed”, se sustituyeran por la frase “when a right is infringed or an act of unfair competition is committed” (el texto en español no se modifica).

67. Tras un breve debate, el SCT adoptó el Artículo 7 con la enmienda propuesta por la Oficina Internacional y habida cuenta de la reserva expresada por la Delegación del Brasil.

68. El texto adoptado del Artículo 7 figura en el Anexo II del presente Informe.

Artículo 8

69. Una delegación, con el apoyo de otra delegación, propuso que se utilizara el Artículo definido “el” en lugar de la forma indefinida. Esta propuesta fue adoptada por el SCT, que también decidió sustituir las palabras “respecto del” por la palabra “al”.

70. La Delegación del Brasil se refirió a la nota 8.01 y reiteró su preocupación de que los Artículos 7 y 8 puedan impedir a su país la introducción de legislación específica aplicable al

uso de signos en Internet. Por consiguiente, la Delegación se reservó su posición sobre el Artículo 8 en su integridad.

71. Dos delegaciones señalaron que nada en las disposiciones impediría a un país adoptar legislación específica con reglas especiales mientras el trato general del uso en Internet fuese el mismo que el uso fuera del entorno de Internet. Otra delegación añadió que los usuarios de Internet, en virtud del Artículo 8, deberían beneficiarse de todas las limitaciones o excepciones existentes; no obstante los Estados miembros tendrían libertad para introducir excepciones o limitaciones adicionales al uso de un signo en Internet. Otra delegación recalcó que la finalidad de estas disposiciones no era crear una ley nueva y completa que regule el uso de signos en Internet, sino basarse en leyes existentes para crear un vínculo entre estas leyes e Internet.

72. La Oficina Internacional propuso que se suprimiera la frase mencionada por la Delegación del Brasil y que se volviera a redactar la primera frase de la Nota 8.01 en la forma siguiente:

“8.01 Esta disposición por lo general exige que los Estados miembros apliquen cualquier excepción y limitación existente en virtud de la legislación aplicable respecto de la responsabilidad que surge en relación con el uso de un signo en Internet, siempre que, naturalmente, pueda considerarse que el uso en Internet ha tenido lugar en el Estado miembro en cuestión, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 2”.

73. La Delegación del Brasil mantuvo su reserva mientras prosiguieran las consultas con su Gobierno.

74. Tras un breve debate, el SCT adoptó el Artículo 8 con las enmiendas propuestas por la Oficina Internacional y habida cuenta de la reserva expresada por la Delegación del Brasil.

75. El Texto adoptado del Artículo 8 figura en el Anexo II del presente Informe.

Artículo 9

76. Las Delegaciones examinaron la cuestión de si el “procedimiento de notificación y prevención de conflictos” establecido por los Artículos 9 y 12 debería estar restringido a los titulares de derechos o si éste debería ampliarse a todos los usuarios de buena fe. La Nota Explicativa 9.06, contenida en el documento SCT/6/2, había expuesto las tres opciones siguientes: i) permitir la utilización del procedimiento a todos los usuarios de buena fe, ii) mantenerlo por lo general limitado a los titulares de derechos, pero incluir una disposición (Artículo 12*bis*) que permita expresamente a los Estados miembros ampliar el procedimiento a todos los usuarios de buena fe, y iii) restringir el procedimiento a los titulares de derechos sin incluir el Artículo 12*bis*.

77. Las Delegaciones de las Comunidades Europeas, Francia y el Japón y el Representante de una organización observadora se manifestaron a favor de restringir este procedimiento a los titulares de derechos y declararon que podían aceptar una disposición separada (Artículo 12*bis*) que clarificase que los Estados miembros tenían libertad para ir más allá y ampliar el procedimiento a todos los usuarios de buena fe. Estas Delegaciones señalaron que el propósito del “procedimiento de notificación y prevención de conflictos” era resolver los conflictos entre titulares de derechos. La Delegación del Japón expresó preocupación de que

el “procedimiento de notificación y prevención de conflictos” pudiera violar el Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC si no se limitaba a los conflictos de derechos porque sólo el Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC autoriza “excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca”.

78. Las Delegaciones de los Países Bajos, Noruega y Suiza y el Representante del MPI expresaron su preferencia por ampliar el procedimiento a todos los usuarios de buena fe. Esas Delegaciones señalaron que el procedimiento de notificación y prevención de conflictos no constituía una exención total de responsabilidad sino que simplemente representaba una advertencia dirigida a los usuarios de buena fe antes de que se les pudiera considerar responsables de la infracción de un derecho. Se recalcó que los usuarios apenas podrían realizar una búsqueda completa y fiable de derechos conflictivos en prácticamente todos los países del mundo. El Artículo 12*bis* no constituiría una solución práctica para este problema puesto que los usuarios de un signo probablemente no estarían en condiciones de determinar exactamente qué países habían optado por ampliar el procedimiento de notificación y prevención de conflictos.

79. La Delegación de Dinamarca propuso ampliar el procedimiento de uso de buena fe permitido en el país de origen, como en el Artículo 15.2)i) (para el examen de esta disposición, que tuvo lugar anteriormente, véanse los párrafos 124 a 130). La Delegación propuso que se añadiese la siguiente frase al final del punto i): “, o está facultado para utilizar el signo, en la manera en que se usa en Internet, en virtud de la legislación de otro Estado miembro con el cual el usuario tiene una relación estrecha”. La Delegación explicó que su propuesta permitiría el uso de un término genérico o descriptivo o el uso respaldado por un derecho sobre un nombre personal, en las mismas condiciones que el uso respaldado por un derecho. Ésta equivaldría a un compromiso entre limitar el procedimiento de notificación y prevención de conflictos a los titulares de derechos y ampliarlo a todos los usuarios de buena fe.

80. Esta propuesta fue apoyada por las Delegaciones de Australia, Canadá, España, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos de América, así como los representantes de la AIPPI, la AIPLA y el MPI, que declararon que, con arreglo a esta propuesta, el usuario tendría que gozar de algo así como un permiso positivo en virtud de la legislación de un Estado miembro, mientras que la simple ausencia de un derecho conflictivo exclusivo no sería suficiente. Por consiguiente, la disposición exigiría que los Estados miembros reconocieran el hecho de que, en otro Estado miembro, se permitía positivamente cierta forma de uso.

81. El Representante de la AIPPI propuso expresar esta idea utilizando el término “interés legítimo” en lugar de las palabras utilizadas en el Artículo 15 porque este término ya había adquirido un significado claro en el marco de los procedimientos de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio. En respuesta a ello, la Oficina Internacional declaró que el término “interés legítimo” no se utilizaba en el contexto de ninguna legislación nacional ni tampoco en el de ninguna organización intergubernamental, y que su interpretación dependía de lo que decidiesen las juntas privadas de solución de controversias. Por consiguiente, sería problemático si las decisiones de dichas juntas tuviesen que considerarse como precedentes para los tribunales nacionales y demás autoridades competentes.

82. La Delegación de Francia declaró que en general podía apoyar la propuesta formulada por la Delegación de Dinamarca si se limitase más claramente al uso de nombres personales y

de términos considerados genéricos o descriptivos en el país de origen. Como consecuencia de una sugerencia hecha por los representantes de dos organizaciones observadoras, que recibió el apoyo de dos delegaciones, el SCT decidió efectuar esa clarificación en las Notas. El Representante de una organización observadora señaló además que, en las Notas, también tendría que clarificarse que los Estados miembros tienen libertad para ampliar el “procedimiento de notificación y prevención de conflictos” a otras formas de uso permitido.

83. La Delegación del Japón pidió que se clarificase en las Notas que el procedimiento no derogaba las obligaciones existentes para los Estados miembros en virtud de convenios y acuerdos internacionales.

84. Como resultado de estos debates, la Oficina Internacional propuso que se añadieran las siguientes frases al final de la Nota 9.07:

“Cabe observar que el procedimiento de “notificación y prevención de conflictos” no da lugar a una restricción o limitación permanente de los derechos infringidos mediante el uso de un signo en Internet; la responsabilidad por infracción empieza con la notificación si el usuario no cumple con los requisitos establecidos en los Artículos 10 a 12. Si los cumple, el derecho ya no se infringe. Nada en la presente disposición deberá derogar las obligaciones existentes que los Estados miembros puedan tener mutuamente en virtud de convenios y acuerdos internacionales relativos a la propiedad industrial”.

85. La Oficina Internacional también propuso sustituir la nota 9.08 actual por el texto siguiente (notas 9.08 y 9.08*bis* del documento N° 7):

“*Punto i)* Sólo pueden beneficiar de tal procedimiento los usuarios que son titulares de un derecho sobre el signo en otro Estado miembro, los usuarios que usan el signo con el consentimiento del titular o los usuarios que de otro modo tienen permiso para usar el signo.

Mediante la expresión “que de otro modo tienen permiso para usar el signo” se entiende que se hace referencia a:

i) el uso del signo por un usuario que tiene un derecho sobre ese signo que, como su nombre y apellido, está protegido en un contexto no comercial;

ii) el uso lícito de términos genéricos o descriptivos.

Los Estados miembros también pueden aplicar el procedimiento de “notificación y prevención de conflictos” si el uso está permitido en otro Estado miembro, por otras razones o simplemente porque ninguna otra persona es titular de un derecho sobre el signo en ese otro Estado miembro.”

86. La Delegación de Francia declaró que podía aceptar la nueva redacción del texto del Artículo 9 con esa Nota. Las Delegaciones de Alemania, Australia, Croacia, los Estados Unidos de América y el Reino Unido, y el Representante de la AIPPI expresaron o reiteraron su apoyo a la nueva redacción del Artículo 9. Estas delegaciones declararon que, a la luz de dicha nueva redacción, el Artículo 12*bis* ya no era necesario y propusieron su supresión.

87. El Representante de la AIPLA observó que era una práctica común en la mayoría de las legislaciones nacionales enviar cartas de cesar y desistir antes de entablar una demanda por infracción y que el procedimiento de “notificación y prevención de conflictos” reflejaba esa práctica. No obstante, en su forma modificada, las Notas contendrían una limitación ilícita de esa práctica común porque, por ejemplo, el uso en el contexto de la publicidad comparativa no se beneficiaría del procedimiento de “notificación y prevención de conflictos”. El Representante lamentaba que el SCT tomase un camino equivocado fomentando la falta de notificación antes de entablar una demanda por infracción.

88. La Delegación de la CE declaró que seguía estando a favor de limitar el “procedimiento de notificación y prevención de conflictos” a los titulares de derechos y dejar que cada Estado miembro decida si amplía o no este procedimiento a otras formas de uso permitido. La Delegación pidió que se reflejara su postura.

89. La Delegación del Brasil declaró que tendría dificultades en incorporar en su legislación nacional el “procedimiento de notificación y prevención de conflictos” y propuso que el Artículo 9 fuese facultativo, sustituyendo la expresión “será considerado” por la expresión “podrá ser considerado”. La Oficina Internacional señaló que probablemente se planteaban los mismos problemas en todos los países, pero que el procedimiento representaba un importante paso hacia la solución de conflictos que no podían ser resueltos exclusivamente en el marco de una legislación nacional.

90. Las Delegaciones de las Comunidades Europeas y de la República de Corea pidieron que, en las Notas, se clarificara la expresión “relación estrecha”. La Oficina Internacional propuso que se añadiera la siguiente nota (Nota 9.08^{ter} del documento 7) después de las Notas 9.08:

“La expresión "relación estrecha" describe una relación determinada entre el usuario del signo y el Estado miembro cuya legislación le permite utilizar el signo. Dicha relación es evidente en los casos en los que el usuario es titular de un derecho sobre dicho signo con arreglo a la legislación de un Estado miembro determinado. Sin embargo, si el usuario no es titular de un derecho sobre el signo, no podrá ampararse en las leyes de un país con el que no mantiene relación alguna para afirmar que, de acuerdo con ese país, su uso está permitido. Las razones válidas para esta afirmación deberían basarse en su relación con un país que permita el uso. El criterio del domicilio satisfaría este requisito. Puesto que las disposiciones actuales se refieren al uso que tiene un efecto comercial, la "relación estrecha" sería normalmente de tipo comercial. Ejemplos evidentes de una "relación estrecha" de esa índole serían la relación con un país en el que el usuario tuviese su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio (en el sentido del Artículo 3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial). El usuario también tendría una "relación estrecha" con un país en el que realice una parte sustancial de sus actividades comerciales.”

91. En cuanto a la redacción del punto i) del Artículo 9, la Oficina Internacional propuso la supresión de la palabra “y” al final del punto i) porque el hecho de que todos los puntos fuesen acumulativos era evidente por la “y” al final del punto ii).

92. En cuanto al punto ii), la Oficina Internacional propuso que el texto actual se sustituyera por la siguiente frase: “la adquisición del derecho sobre el signo, así como el uso del signo, han tenido lugar sin mala fe; y”.

93. Una delegación propuso que, en el texto inglés, se sustituyera la palabra “he” de los puntos i) y iii) por la expresión “the user” para lograr una armonía con el Artículo 15.2). (La propuesta no se relaciona con el texto español.)

94. El Artículo 9 fue adoptado con estas enmiendas, habida cuenta de las reservas expresadas por la Delegación del Brasil y la Delegación de las CE. El texto revisado del Artículo 9 figura en el Anexo II del presente Informe.

Título de la Parte V

95. Una delegación observó que el título “Coexistencia de derechos” ya no correspondería a la sustancia de la Parte V que ahora también abarcaba el uso permitido de términos genéricos y descriptivos sin un derecho. Como consecuencia de una sugerencia de la Oficina Internacional, el SCT decidió dar a la Parte V el siguiente título “Notificación y prevención de conflictos”.

Artículo 10

96. Como consecuencia de las enmiendas efectuadas en el Artículo 9, el SCT decidió añadir las siguientes palabras al final del punto i): “, o está facultado para utilizar el signo, en la manera en que se usa en Internet, en virtud de la legislación de otro Estado miembro con el cual el usuario tiene una relación estrecha”. El SCT también decidió añadir las palabras “o cualquier utilización permitida” al final del punto ii).

97. Como consecuencia de una enmienda al Artículo 14.1)ii) que el SCT había adoptado anteriormente (véanse los párrafos 114 a 116), se decidió sustituir la frase “y evitar confusión con el titular del derecho al que se hace referencia en la notificación” por las palabras “o evitar que se infrinja el derecho al que se hace referencia en la notificación”.

98. El texto revisado del Artículo 10 figura en el Anexo II del presente Informe.

Artículo 11

99. La Delegación de México propuso insertar una referencia a la competencia desleal en el punto i). La Oficina Internacional respondió que el “procedimiento de notificación y prevención de conflictos” sólo se aplicaba a las infracciones de derechos mediante el uso de un signo en Internet porque sólo en esos casos, el titular del derecho se identifica claramente como la persona que puede utilizar el “procedimiento de notificación y prevención de conflictos” como una primera etapa en el proceso de ejercicio de su derecho. Tal no era el caso con los actos de competencia desleal que frecuentemente no infringían el derecho claramente especificado de un tercero. Una complicación suplementaria era el hecho de que la legislación en materia de competencia desleal era muy diferente de un país a otro. No obstante, nada impediría a un Estado miembro ir más allá del mínimo exigido y aplicar el “procedimiento de notificación y prevención de conflictos” también a los actos de competencia desleal. Las Delegaciones de Francia y de México pidieron que se incluyese esta clarificación en las Notas Explicativas.

100. El Representante de una organización observadora pidió que el Artículo 11 se colocase antes de los Artículos 9 y 10 para evitar hacer referencia a disposiciones anteriores en el título

y en las palabras introductorias del Artículo 11. En respuesta a ello, la Oficina Internacional declaró que el orden actual reflejaba el entendimiento de que el Artículo 11 abordaba una cuestión formal y era menos importante que los Artículos 9 y 10 que establecían un principio general. La Oficina Internacional sugirió que se suprimiesen del título las palabras “de infracción” y que se cambiasen las palabras “Artículo 10” por las palabras “Artículos 9 y 10”. Esta sugerencia fue adoptada por el SCT.

101. La Oficina Internacional observó que, en el Artículo 11, hasta el momento no se especificaba la persona que podía enviar una notificación. El Representante de la AIPPI informó a los participantes que muchas notificaciones eran enviadas efectivamente por representantes y no por los propios titulares y recalcó que esto también tendría que ser posible en virtud de las disposiciones. La Oficina Internacional propuso que, en la parte introductoria del Artículo 11, se insertaran las palabras “la envía el titular de un derecho o su representante” después de las palabras “será efectiva si”. Esta sugerencia recibió el apoyo de una delegación. El Representante de la AIPPI declaró que a las personas que utilizaban el signo con el consentimiento del titular, como los licenciarios, se les mencionaba explícitamente en los Artículos 9 y 10, pero no en la nueva redacción de esos artículos. El Representante se preguntaba si éstos también podrían estar en condiciones de enviar una notificación válida. La Oficina Internacional dijo que clarificaría en las Notas que el término “representante” también incluía a los licenciarios que, en virtud de la legislación aplicable, estaban autorizados para ejercer el derecho. Después de este debate, el SCT adoptó la sugerencia hecha por la Oficina Internacional.

102. La Delegación de Jordania puso en tela de juicio el uso de la expresión “por escrito”. Observó que esta expresión tenía un significado claramente definido en el marco de muchas legislaciones nacionales y que este significado podría no incluir todos los significados de la comunicación mencionada en el punto ii). El Representante de la AIPPI propuso bien que, en la parte introductoria, se mencionaran todos los medios de comunicación referidos en el punto ii), bien que se suprimieran las palabras “por escrito”. Otras delegaciones se pronunciaron a favor del mantenimiento de las palabras “por escrito”, declarando que éstas podían interpretarse de manera global; una delegación añadió que ello podía clarificarse en el Artículo 1. Otra delegación propuso que esa expresión se sustituyera por las palabras “por correspondencia”. Tras un breve debate, el SCT decidió suprimir las palabras “por escrito” e insertar las palabras “por correo, correo electrónico o telefacsimil”, en la parte introductoria.

103. Una delegación propuso que se insertaran las palabras “lo siguiente” en la frase introductoria, tras las palabras “conjuntamente con el uso del signo en Internet”. Esta propuesta fue aprobada por el SCT.

104. Tras la propuesta formulada por una delegación, el SCT decidió remplazar, en la versión inglesa, las palabras “*electronic mail*” por las palabras “*e-mail*” a fin de guardar coherencia con otras disposiciones.

105. El texto revisado del Artículo 11 figura en el Anexo II del presente Informe.

Artículo 12

106. La Delegación del Brasil expresó su inquietud por el carácter obligatorio de esta disposición y afirmó que su legislación nacional no contenía una norma similar. Dijo que

había tomado nota del hecho de que la Recomendación Conjunta, una vez aprobada, sería una norma sin fuerza obligatoria pero que, no obstante, le preocupaba su condición jurídica.

107. El SCT aprobó el Artículo 12 reemplazando la palabra “Sección” por la palabra “Artículo” en cuatro ocasiones.

108. El texto revisado del Artículo 12 figura en el Anexo II del presente Informe.

Artículo 12bis

109. Como consecuencia de las enmiendas introducidas en el Artículo 9, el SCT decidió suprimir el Artículo 12bis.

Artículo 13

Párrafo 1)

110. La Delegación de la Federación de Rusia propuso, con el refrendo del SCT, añadir una referencia a los actos de competencia desleal.

Párrafo 2)

111. El SCT aprobó esta disposición sin necesidad de debate.

Párrafo 3)

112. La Delegación de Suecia afirmó que no podría aceptar la obligación que parecía imponer el párrafo 3) a los tribunales nacionales en relación con todos los procedimientos, y propuso que se reformulase la disposición de la manera siguiente: “se dará al usuario [...] la oportunidad...”. Esta propuesta fue apoyada por la Delegación de Dinamarca y por los representantes de dos organizaciones observadoras. Siguiendo una sugerencia de la Oficina Internacional, el SCT decidió añadir las palabras “a instancia de parte”, antes de las palabras “se dará al usuario”.

113. El representante de una organización observadora afirmó que el párrafo 3) debería redactarse de manera que no excluyera la posibilidad de recurrir a mandatos a instancia de parte, que figuraban en el Artículo 50.2 del Acuerdo sobre los ADPIC. Una delegación propuso que se utilizase la terminología del Artículo 41.3 del Acuerdo sobre los ADPIC y se añadiesen las palabras “antes de tomar una decisión sobre el fondo del asunto” al final del párrafo 3). Esta propuesta fue aprobada por el SCT.

114. La Delegación del Japón pidió a la Oficina Internacional que indicase en las Notas Explicativas que la disposición era una mera aplicación del principio de que los demandados debían gozar del derecho a ser oídos, tal como figuraba en el párrafo 96 del Informe de la quinta sesión del SCT (SCT/5/6). La Oficina Internacional tomó nota de la solicitud, que quedará reflejada en las Notas Explicativas.

115. El texto revisado del Artículo 13 figura en el Anexo II del presente Informe.

Artículo 14

Párrafo 1)

116. Una delegación propuso que se añadiese una referencia a los actos de competencia desleal, insertando las palabras “o con la persona afectada por el acto de competencia desleal” al final del punto ii). Una delegación propuso que se suprimiesen las palabras “el titular del” en el punto ii) puesto que dicha disposición pretendía evitar la confusión con el otro signo, no con el titular del derecho relativo a dicho signo. Esta propuesta fue apoyada por otra delegación. El representante de la AIPPI señaló que esto reflejaba un concepto contenido en el derecho de marcas del BENELUX pero que no compartían unánimemente los demás países. Por ello, el representante se opuso a la propuesta de suprimir las palabras “el titular de”. Afirmó que podría entenderse que esas palabras hacían referencia al origen comercial de los productos y no a una persona determinada.

117. La Oficina Internacional formuló una advertencia contra la posibilidad de introducir mayor confusión y propuso subsanar el problema volviendo a redactar el punto ii) de la manera siguiente: “evitar la infracción del derecho o el acto de competencia desleal”. El representante de la AIPPI acogió con beneplácito esta propuesta, considerando que aclaraba que los usuarios de un signo en Internet disponían de dos maneras de evitar la responsabilidad por la infracción de un derecho en un Estado miembro determinado: evitar un efecto comercial en dicho país y, por consiguiente, la infracción en virtud del Artículo 6 (véase el punto i), y evitar la infracción por otros medios, tal como la cesación del uso del signo, pero no la actividad comercial en el Estado miembro (véase el punto ii).

118. Tras un pequeño debate, el SCT aprobó la sugerencia de la Oficina Internacional.

Párrafo 2)

119. La Oficina Internacional sugirió que se insertasen las palabras “ni con la persona afectada por el acto de competencia desleal” en el apartado a) como consecuencia de la enmienda introducida en el párrafo 1). Esta sugerencia fue aprobada por el SCT.

120. Siguiendo una propuesta de la Delegación de la Federación de Rusia, el SCT decidió suprimir las palabras “o en uno de esos Estados miembros” por considerarlos innecesarios a la luz del Artículo 1.vii).

121. El texto revisado del Artículo 14 figura en el Anexo II del presente Informe.

Artículo 15

122. El representante del MPI dijo que el Artículo 15 seguía permitiendo prohibiciones del uso o “requerimientos judiciales de validez mundial”, y que este recurso parecía demasiado severo. La Delegación de Australia observó que, por este motivo, el párrafo 1) instaba a las autoridades competentes a que evitasen, en la medida de lo posible, “requerimientos judiciales de validez mundial”. El representante de la AIPPI añadió que el párrafo 2) indicaba únicamente en qué casos no se permitía a una autoridad competente imponer un “requerimiento judicial de validez mundial”.

123. La Delegación del Brasil explicó que Internet aún no había sido objeto de una legislación específica en su país. Expresó su inquietud por la limitación de la autoridad de los

tribunales u otras autoridades competentes y declaró que se reservaba su postura en relación con el Artículo 15.2).

Párrafo 1)

124. Siguiendo la propuesta de la Delegación de México, el SCT decidió remplazar la palabra “protegido” por las palabras “o corresponda a un acto de competencia desleal.”.

125. La Delegación de Jordania preguntó si la frase “prohibir cualquier uso futuro del signo en Internet” se limitaba al uso por parte del verdadero usuario, o incluía a cualquier otro usuario. La Oficina Internacional respondió que el Artículo 15 se refería a un procedimiento entre partes, y que, por consiguiente, el mandato sería válido únicamente entre esas dos partes.

Párrafo 2)

126. Siguiendo la sugerencia del representante de una organización observadora, el SCT decidió insertar las palabras “utiliza el signo con el consentimiento del titular de ese derecho”, en el punto i).

127. La representante de la AIPLA preguntó si el párrafo 2) se aplicaba asimismo cuando el demandado era titular de un derecho en uno o más países. La Oficina Internacional contestó que este caso se contemplaba en la frase “está facultado para utilizar”. A fin de aclarar esta disposición, la Oficina Internacional sugirió que se insertasen las palabras “es titular de un derecho sobre el signo en otro Estado miembro, o” tras “el usuario” en el punto i). El SCT aprobó esta sugerencia.

128. La Delegación del Japón se refirió a la siguiente frase del punto i) “en virtud de la legislación de otro Estado miembro con el que el usuario [tiene al menos unos contactos íntimos] [tiene una relación estrecha] [tiene una relación importante]”, y pidió a la Oficina Internacional que aclarase la diferencia que existía entre las tres opciones. La Oficina Internacional explicó que dichos términos describían el vínculo que existía entre el usuario y el país en el que se permitía el uso del signo. Esto era necesario porque en los casos contemplados por el punto ii) dicho vínculo no dimanaría de un derecho existente en virtud de la legislación de un Estado miembro determinado. En dichos casos, el usuario no podría basarse en la legislación de un país con el que no guardaba ninguna relación para afirmar que se permitía su uso. Los tres términos procedían de contextos diferentes que no podían verdaderamente utilizarse como precedentes. El término “contactos mínimos” procedía de las leyes en vigor en los Estados Unidos de América (*International Shoe Co. v. Washington*¹) y era el menos exigente de los tres términos. El término “relación estrecha” se utilizaba en los Artículos 4.1), 7.1) y el Convenio de las Comunidades Europeas sobre la Ley aplicable a las Obligaciones Contractuales.² El término “relación (más) importante” parecía ser el concepto más exigente. Aparecía, por ejemplo, en el Artículo 10.a) de la Convención de las Naciones sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (“Convención de Viena” o “CISG”), y se utilizaba asimismo para describir el objetivo del Derecho Internacional Privado en general, que consistía en aplicar la legislación del Estado que, en relación con una cuestión

¹ 326 U.S. 310, 66 S.Ct. 154, 90 L.Ed. 95 (1945).

² 23 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° L 266/1 (1980).

determinada, tuviera una relación más importante con las partes y el conflicto. En este sentido, el término se utilizaba por ejemplo la Sección 6 de la segunda actualización sistemática de la jurisprudencia, relativa al conflicto de leyes que publicó el *American Law Institute en 1971*.

129. Las Delegaciones de Australia, Francia y Marruecos expresaron su preferencia por el término “relación estrecha”. La Delegación de las Comunidades Europeas dijo que aceptaría dicho término o el término “relación importante”. Las representantes de la AIPI y la ECTA se mostraron a favor del término “relación importante”. Tras un corto debate durante el que la Oficina Internacional dijo que aclararía el concepto en las Notas, el SCT decidió utilizar el término “relación estrecha”.

130. La Delegación de Dinamarca propuso que se remplazase la palabra “y” en el punto ii) por “o”. La Oficina Internacional afirmó que esto no resolvería el problema y sugirió que se reformulase el punto de la manera siguiente: “la adquisición de un derecho sobre el signo, y toda utilización del signo, han tenido lugar sin mala fe”. Esta sugerencia fue aprobada por el SCT.

131. La Recomendación Conjunta propuesta y el proyecto de disposiciones fueron aprobadas por consenso del SCT, con las reservas del Brasil en relación con los Artículos 7, 8, 9 y 15.2) y de las Comunidades Europeas en relación con el Artículo 9. La Delegación de la República de Corea indicó que no se sumaría al consenso sobre el Artículo 15.2) en este momento y que aguardaría a que se celebrase un debate y a recibir instrucciones de su capital. Asimismo, el SCT convino en que la Oficina Internacional revisara el texto de las disposiciones y las Notas Explicativas y lo distribuyese en papel y en el foro electrónico del SCT para recabar comentarios.

132. El texto revisado, tal como fue aprobado por el SCT, figura en el Anexo II del presente Informe.

Punto 3 del orden del día: Elección de un Presidente y dos Vicepresidentes

133. La Delegación del Uruguay, haciendo uso de la palabra en nombre de los países del GRULAC, expresó su preocupación por la posible politización del SCT, ilustrada por los debates oficiosos relativos a la elección del Presidente, y recordó el carácter técnico de la labor del SCT. Sugirió asimismo que se adoptase un procedimiento más transparente para la futura elección del Presidente y Vicepresidentes del Comité, tomando en consideración los conocimientos técnicos de los candidatos, la alternancia regular de la Presidencia y respetando un equilibrio geográfico entre los candidatos.

134. Esta propuesta fue apoyada por varias delegaciones y recogida por la Oficina Internacional.

135. La Sra. Debbie RØNNING (Noruega) fue elegida Presidenta. La Sra. María Teresa YESTE (España) y la Sra. Graciela ROAD D'IMPERIO (Uruguay) fueron elegidas Vicepresidentas.

Punto 4 del orden del día: Aprobación del proyecto de orden del día

136. El proyecto de orden del día (documento SCT/6/1) fue aprobado, con un cambio de numeración, a saber, el punto 5 pasó a ser el punto 2 y los puntos 2, 3 y 4 pasaron a ser los puntos 3, 4 y 5.

Punto 3 del orden del día: Aprobación del proyecto de informe de la quinta sesión

137. El proyecto de informe de la quinta sesión del SCT (documento SCT/5/6 Prov.) fue aprobado sin modificaciones.

Punto 6 del orden del día: Indicaciones geográficas (véase el documento SCT/6/3)

138. Prácticamente todas las delegaciones y representantes de las organizaciones observadoras expresaron su satisfacción por el documento SCT/6/3, por el que felicitaron a la Oficina Internacional.

139. Dos delegaciones expresaron su inquietud por el orden en el que se debatían las cuestiones del orden del día.

140. La Oficina Internacional indicó que debían corregirse los siguientes errores administrativos en el documento SCT/6/3: en el párrafo 85 de las versiones española, francesa e inglesa, la referencia al “Artículo 2.1” del Acuerdo sobre los ADPIC debía sustituirse por “Artículo 23.1” y en el párrafo 116) de las versiones española e inglesa, debía sustituirse “Artículo 23.3” por “Artículo 23.2”.

141. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros, volvió a expresar sus dudas, ya formuladas en la cuarta sesión del SCT, acerca de la labor relativa a las indicaciones geográficas. Dichas inquietudes seguían existiendo y la Delegación afirmó que no consideraba necesario seguir trabajando en dicha cuestión. La Delegación declaró asimismo que, a su juicio, otras cuestiones que figuraban en el documento SCT/6/4 (Labor futura del SCT), tales como el futuro del Tratado sobre el Derecho de Marcas o la cuestión de los nombres de dominio deberían ser prioritarias en el Comité Permanente. Por consiguiente, la Delegación declaró que el SCT no debía proseguir en el futuro próximo la labor sobre las indicaciones geográficas.

142. La Delegación de Suiza expresó su gran interés por la cuestión de las indicaciones geográficas y dijo que debería permanecer en el orden del día del SCT. No obstante, la Delegación recordó que esta cuestión era actualmente objeto de debate en el marco del Consejo de los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio y que, habida cuenta de este hecho, resultaría prematuro debatir la cuestión en el SCT. Por consiguiente, deberían suspenderse los trabajos mientras se prosiguiesen los debates en el Consejo de los ADPIC y reanudarse cuando se considerase oportuno.

143. La Delegación de Suecia expresó su apoyo a las Delegaciones de las Comunidades Europeas y de Suiza.

144. La Delegación de los Estados Unidos de América consideró importante que el SCT debatiese la cuestión de las indicaciones geográficas. En particular, la Delegación señaló que la protección de las indicaciones geográficas se basaba en distintos sistemas nacionales, y que existían grandes malentendidos sobre cómo funcionaban dichos sistemas. La Delegación indicó que deseaba asimismo evitar la duplicación de tareas. Habiendo asistido a reuniones del Consejo de los ADPIC, la Delegación dijo que consideraba que los debates celebrados en dichas reuniones eran sumamente políticos y no estaban orientados hacia cuestiones de propiedad intelectual. El SCT debería debatir los aspectos técnicos de la legislación de propiedad intelectual en materia de indicaciones geográficas en lugar de los aspectos comerciales de dicha cuestión. Este debate era particularmente necesario para determinar cómo podría adaptarse la protección de las indicaciones geográficas establecida por los acuerdos internacionales a los distintos sistemas nacionales de los Estados miembros. Si el SCT celebrase un debate sobre indicaciones geográficas desde el punto de vista del derecho de la propiedad intelectual, se podrían aclarar varias cuestiones importantes. Podría asimismo resultar útil para los Estados miembros que estaban a punto de aplicar nueva legislación en la materia.

145. La Delegación de México afirmó que la cuestión de las indicaciones geográficas debería debatirse en el SCT. La Delegación señaló que los debates del Consejo de los ADPIC se relacionaban inevitablemente con cuestiones comerciales, tales como la negación de un nivel superior de protección para ciertos productos. La Delegación dijo que era necesario debatir la cuestión de las indicaciones geográficas al margen del Acuerdo sobre los ADPIC de 1994 y que, por ello, debía permanecer en el orden del día de SCT.

146. La Delegación de Barbados dijo que hacía suyas las declaraciones de los Estados Unidos de América y de México. El SCT brindaba un foro técnico para abordar la cuestión de las indicaciones geográficas. Notificó que su país había aplicado recientemente legislación nacional en materia de indicaciones geográficas y que, por ello, resultaba particularmente importante para la Delegación debatir dicha cuestión en el SCT.

147. La Delegación de Francia destacó que las indicaciones geográficas eran un tipo de propiedad intelectual que se aplicaba a muchos productos diferentes. Recordó que existían numerosos sistemas nacionales para proteger las indicaciones geográficas, que iban desde la protección en virtud de la competencia desleal a tipos de protección más específicos como las denominaciones de origen protegidas y que este tipo de protección podía aplicarse a todo tipo de productos. En conclusión, la Delegación expresó su apoyo a las declaraciones de las Delegaciones de las Comunidades Europeas y de Suiza y señaló que, en su opinión, sería prematuro debatir la cuestión de las indicaciones geográficas en el SCT.

148. La Delegación de Portugal apoyó la declaración de la Delegación de Francia.

149. Las Delegaciones de España, Alemania y Turquía apoyaron la postura de las Delegaciones de las Comunidades Europeas y de Suiza y señalaron que, en su opinión, sería prematuro debatir la cuestión de las indicaciones geográficas en el SCT.

150. La Delegación de Australia afirmó que el documento SCT/6/3 debería tomarse como punto de partida para debatir la cuestión de las indicaciones geográficas y no servir para poner término a dicho debate. Señaló que la cuestión de la protección de las indicaciones geográficas se relacionaba con complejas cuestiones técnicas y jurídicas y que debía favorecerse la comprensión de dichas cuestiones. Ello favorecería principalmente a los

legisladores y abogados de marcas, quienes se beneficiarían de la labor del SCT al respecto. Al igual que otras delegaciones, la Delegación opinó que debería evitarse la duplicación de tareas, y que resultaba inapropiado debatir las disposiciones específicas del Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, era primordial brindar asesoramiento técnico a los formuladores de políticas en relación con varios aspectos jurídicos de la protección de las indicaciones geográficas y, por consiguiente, se debería seguir debatiendo esta cuestión en el marco del SCT.

151. La Delegación de Kenya opinó que el SCT debería debatir la protección de las indicaciones geográficas. Dichos debates eran importantes para Kenya en su condición de país en desarrollo y, especialmente, habida cuenta de que el parlamento de su país examinaba actualmente un proyecto de ley sobre indicaciones geográficas.

152. La Delegación de Argelia hizo referencia a la labor sobre indicaciones geográficas que realizaba actualmente el Consejo de los ADPIC y dijo que, por este motivo, compartía la opinión de las Delegaciones de las Comunidades Europeas y de Suiza.

153. La Delegación del Canadá dijo que coincidía con la opinión de la Delegación de Australia. La OMPI contaba con los conocimientos técnicos en materia de propiedad intelectual necesarios para abordar los aspectos jurídicos de la protección de las indicaciones geográficas. El SCT podría realizar un trabajo analítico sumamente valioso en relación con las indicaciones geográficas y abordar cuestiones específicas.

154. La Delegación de Marruecos expresó su apoyo a las declaraciones de las Comunidades Europeas y de Suiza. Dijo que no resultaba oportuno abordar las cuestiones de fondo de las indicaciones geográficas en el marco del SCT. Estas cuestiones deberían abordarse más adelante de manera más técnica.

155. La Delegación de Finlandia declaró que la legislación de su país en materia de indicaciones geográficas era diferente de la de numerosos Estados miembros de la Unión Europea. Asimismo, las negociaciones en curso en el Consejo de los ADPIC estaban resultando sumamente difíciles. Por este motivo, la Delegación aprobó la postura de las Delegaciones de las Comunidades Europeas y de Suiza.

156. La Delegación de Burkina Faso puso de relieve la importancia de la cuestión objeto de debate. La Delegación recordó que su país era miembro del Arreglo de Lisboa, que había ratificado el Acuerdo sobre los ADPIC y que disponía de legislación nacional en materia de indicaciones geográficas gracias a su condición de miembro de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), y en virtud de la aplicación del Acuerdo de Bangui. Haciendo referencia a los distintos productos para los que podían utilizarse las indicaciones geográficas, la Delegación indicó que su país estaba repertoriando varios productos para los que podrían utilizarse indicaciones geográficas nacionales, y que se hallaba a favor de un enfoque lo más amplio posible en relación con los productos incluidos en la protección de las indicaciones geográficas. En relación con el apartado del documento SCT/6/3 donde se abordaba la evolución histórica de las indicaciones geográficas, el Delegado dijo que le interesaría particularmente conocer iniciativas pasadas que sugirieran cierto tipo de trato preferente para los países en desarrollo en el ámbito de las indicaciones geográficas. En su opinión, se trataba de una cuestión que merecía volver a ser examinada. Para concluir, la Delegación dijo que, a su juicio, no era prematuro iniciar la labor relativa a las indicaciones geográficas en el SCT y

dijo que esperaba tener la oportunidad de debatir en profundidad el documento de trabajo elaborado por la Oficina Internacional.

157. La Delegación de Italia expresó su apoyo a la postura de las Delegaciones de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros.

158. La Delegación de los Países Bajos dijo que apoyaba la declaración de la Delegación de las Comunidades Europeas. La labor del Comité Permanente no debería interferir con la labor presente y futura del Consejo de los ADPIC en materia de indicaciones geográficas.

159. La Delegación de Sri Lanka dijo que el documento de trabajo sobre indicaciones geográficas elaborado por la Oficina Internacional para ser examinado por el SCT podría resultar útil a la labor del Consejo de los ADPIC. No obstante, la Delegación consideró prematuro que el SCT celebrase debates a ese respecto. La Delegación no coincidía con la opinión de que el Consejo de los ADPIC se centrara únicamente en los aspectos políticos de la cuestión. Si bien la Delegación opinó que resultaría difícil que se tuviese en cuenta el documento SCT/6/3 en los debates del Consejo de los ADPIC, consideró importante que se informase al Consejo de los ADPIC al respecto.

160. La Delegación de Irlanda se mostró a favor de que se aplazase el debate sobre indicaciones geográficas en el marco del SCT.

161. La Delegación de Nigeria dijo que, a su juicio, el debate sobre indicaciones geográficas en el marco del SCT era oportuno y deseable a fin de alcanzar un entendimiento común de la cuestión. En particular, se necesitaba dicho debate para aclarar ciertos aspectos técnicos como la terminología utilizada y los sistemas nacionales de protección. Por consiguiente, debería proseguirse el debate sobre las indicaciones geográficas en el SCT. La Delegación no consideró que dichos debates comprometiesen la labor del Consejo de los ADPIC.

162. La Delegación del Ecuador dijo que el SCT no debería embarcarse en un debate sobre el foro apropiado para debatir la cuestión de las indicaciones geográficas. Un examen completo de todos los puntos de vista, incluidas las cuestiones técnicas y políticas, contribuiría a aumentar los conocimientos de todas las delegaciones al respecto. La Delegación dijo que desearía más información sobre los distintos aspectos de las indicaciones geográficas, tales como la diferencia que existía entre las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen, las marcas de certificación, etcétera. Asimismo, era importante abordar cuestiones específicas del derecho de la propiedad intelectual, y determinar si la protección de las indicaciones geográficas se basaba en el registro o en la notificación, y qué productos podían ser protegidos por las indicaciones geográficas. Esas cuestiones eran importantes y repercutían en otros acuerdos internacionales. Países como Ecuador debían conocer las características especiales de las indicaciones geográficas y los conceptos adecuados para su protección. Para su país era capital adquirir los conocimientos técnicos pertinentes.

163. La Delegación de Dinamarca expresó su apoyo a la postura de la Delegación de las Comunidades Europeas.

164. La Delegación de Bangladesh manifestó su interés por seguir debatiendo la cuestión de las indicaciones geográficas.

165. La Delegación de Austria dijo, que en su opinión, era prematuro comenzar la labor sobre las indicaciones geográficas y que, habida cuenta de la labor que realizaba actualmente el Consejo de los ADPIC, apoyaría la postura de las Delegaciones de las Comunidades Europeas y de Suiza.

166. La Delegación de Panamá dijo que la cuestión de las indicaciones geográficas debía debatirse en el seno de la OMPI. Dicho debate sería especialmente importante para un país en desarrollo como Panamá. La Delegación destacó asimismo la importancia que revestía para su país la relación entre la protección del folclore y las indicaciones geográficas. El hecho de que una cuestión concreta se examinase en una organización no significaba necesariamente que otro organismo no pudiera examinarla a su vez. Por consiguiente, la Delegación abogó por que se continuase el debate sobre las indicaciones geográficas en el SCT.

167. La Delegación de Egipto dijo que el SCT debería ser cuidadoso con sus deliberaciones y esperar los resultados del debate sobre indicaciones geográficas que se celebraba actualmente en otros foros.

168. La Delegación de la República de Corea indicó que la OMPI había iniciado un estudio sobre la cuestión de las indicaciones geográficas. Señaló que, si bien numerosos miembros de la Organización Mundial del Comercio eran asimismo Estados miembros de la OMPI, la OMPI era una organización independiente. Aunque los resultados de la labor del Consejo de los ADPIC en relación con las indicaciones geográficas podrían constituir una valiosa referencia, la Delegación se inclinó por debatir la cuestión de las indicaciones geográficas en el SCT.

169. La Delegación del Brasil dijo que compartía la opinión de otras delegaciones sobre la necesidad de evitar la duplicación de tareas. No obstante, la Delegación consideró que un debate técnico sobre la cuestión brindaría la oportunidad de aclarar y precisar ciertas cuestiones relativas a la protección de las indicaciones geográficas. Por este motivo, la Delegación abogó por que se continuase en el SCT la labor relativa a las indicaciones geográficas.

170. La Delegación de la India dijo que el SCT debería esperar a conocer los resultados del debate en curso en el Consejo de los ADPIC.

171. La Delegación de Barbados dijo que comprendía la preocupación expresada por otras delegaciones acerca de la duplicación de tareas. No obstante, si se continuase en el seno de la OMPI la labor relativa a las indicaciones geográficas se alcanzaría un mayor entendimiento de la cuestión en el Consejo de los ADPIC, sin que ello significase prejuzgar dicha labor. La Delegación esperaba que las demás delegaciones continuasen sus debates de buena fe en el Consejo de los ADPIC a fin de resolver las cuestiones pendientes. No obstante, la Delegación manifestó su preocupación por que se sentase un precedente desafortunado si se dejaba que la Organización Mundial del Comercio estableciese el programa de trabajo de la OMPI.

172. La Delegación de Cuba, haciendo referencia a la labor actual sobre las indicaciones geográficas del Consejo de los ADPIC, dijo que consideraba prematuro continuar dicha labor en el SCT.

173. La Delegación de Rumania afirmó que, habida cuenta de la labor en curso en el Consejo de los ADPIC, abogaba por suspender los trabajos al respecto en el SCT, y apoyó la postura de la Delegación de las Comunidades Europeas.

174. La Delegación de Venezuela dijo que debería mantenerse el punto relativo a las indicaciones geográficas en el orden del día del SCT. A juicio de su Delegación, era el momento oportuno para abordar la cuestión.

175. La Delegación del Uruguay anunció que en noviembre del año en curso se celebraría en el Uruguay un simposio sobre la protección de las indicaciones geográficas, organizado conjuntamente por el Uruguay y la OMPI. La Delegación recordó que la OMPI era el organismo especializado competente para abordar esa cuestión. No obstante, parecía aconsejable posponer los debates sobre la cuestión hasta la próxima reunión a fin de contar con tiempo suficiente para reflexionar y celebrar consultas.

176. La Delegación de China abogó por examinar la cuestión de la protección de las indicaciones geográficas, debido a que su país estaba revisando actualmente su legislación en materia de marcas y debía solucionar el problema que planteaba la relación entre las indicaciones geográficas y las marcas. La Delegación dijo que esperaba que se continuase el debate y que no era realmente necesario esperar los resultados de la labor sobre indicaciones geográficas del Consejo de los ADPIC.

177. La Delegación de la República Checa expresó su apoyo a la postura de la Delegación de las Comunidades Europeas.

178. La Delegación de la Argentina afirmó que la OMPI era el órgano apropiado para debatir los aspectos técnicos de las cuestiones de propiedad intelectual.

179. La Delegación de Guatemala afirmó que, habida cuenta del carácter exclusivamente técnico de la cuestión de las indicaciones geográficas, debía abordarse en el seno de la OMPI.

180. La Delegación de las Comunidades Europeas afirmó que, si bien todo el mundo coincidía en que la OMPI era un foro técnico, no era plenamente correcto describir el Consejo de los ADPIC como un órgano meramente político. La Delegación sugirió que el SCT tuviera en cuenta la labor del Consejo de los ADPIC e instó al SCT a evitar la duplicación ya que las decisiones técnicas debían ser coherentes. En cualquier caso, el debate sobre las indicaciones geográficas no podría realizarse sin tomar en consideración los aspectos políticos que se debatían en el Consejo de los ADPIC.

181. La Delegación de Australia se mostró a favor de evitar la duplicación de tareas. No obstante, la Delegación consideró que podrían debatirse los aspectos técnicos de las indicaciones geográficas en el seno del SCT sin que se produjese la duplicación de tareas.

182. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que esperar los resultados de los trabajos relativos a las indicaciones geográficas del Consejo de los ADPIC podía resultar problemático, ya que podían hacerse esperar 10 años. La Delegación dijo que le preocupaba el malentendido general que parecía pesar sobre el carácter de las indicaciones geográficas y que resultaba importante para los países que estaban volviendo a redactar o elaborando legislación al respecto contar con la información necesaria. Era importante que cada país contase con un sistema de propiedad intelectual fuerte y eficaz y era perfectamente posible

debatir los problemas técnicos que se derivaban de la protección de las indicaciones geográficas sin miedo a interferir en la labor en curso del Consejo de los ADPIC.

183. El representante de la CCI manifestó su pleno apoyo al debate de las indicaciones geográficas en el SCT. Estos debates no tendrían necesariamente que conducir a decisiones oficiales, pero serían un modo de examinar la cuestión.

184. El representante de la CCI se refirió a la resolución aprobada por la AIPPI acerca de las indicaciones geográficas, según la cual las indicaciones geográficas existentes no resultarían apropiadas. Recordó que debatir una cuestión determinada no significaba necesariamente tomar decisiones al respecto y abogó por continuar la labor relativa a las indicaciones geográficas en el seno del SCT.

185. El representante de la OIV dijo que, al parecer, existían numerosos foros en los que se debatía la protección de las indicaciones geográficas y recordó que la cuestión se estaba examinando asimismo en la organización que representaba.

186. El representante de la AIDV señaló que, a diferencia del Consejo de los ADPIC, el SCT brindaba a las organizaciones no gubernamentales la oportunidad de contribuir al debate. Informó al SCT que la AIDV celebraría su reunión anual en España, la semana siguiente a la reunión del SCT y que su conferencia anual debatiría asimismo la protección de las indicaciones geográficas. El delegado sugirió que se profundizase en el apartado del documento SCT/6/3 donde se abordaba la evolución histórica de la protección de las indicaciones geográficas y que la OMPI podría realizar dicha labor. Un mejor conocimiento de los antecedentes históricos de la protección de las indicaciones geográficas resultaría útil para hallar posibles soluciones en el futuro.

187. El representante de la INTA dijo que su organización contaba con más de 4.000 miembros en más de 120 países diferentes. Uno de los objetivos primordiales de la INTA consistía en proporcionar formación y ayudar a los países a aplicar legislación conforme con el Acuerdo sobre los ADPIC. El representante indicó que existía mucha confusión y un gran malentendido en relación con la protección de las indicaciones geográficas y que la labor del SCT a ese respecto tendría un gran efecto educativo. Este efecto podría beneficiar asimismo a los titulares de marcas. El representante no veía objeciones a que se debatiese la cuestión en el SCT. Notificó asimismo que la INTA había adoptado una ley tipo para aquellos países que deseaban aplicar legislación relativa a la protección de las indicaciones geográficas. Dijo que desearía que se determinase el carácter exacto de la labor sobre las indicaciones geográficas que realizaba el Consejo de los ADPIC a fin de evitar la duplicación y que la labor del SCT sobre las indicaciones geográficas completase la labor que se realizaba en la OMC.

188. El representante de la AMEPM dijo que, en su opinión, el debate del documento SCT/6/3 beneficiaría a todas las delegaciones y, por consiguiente, este debate debería celebrarse en el SCT.

189. El representante de la AIPPI dijo que el SCT debería debatir el documento SCT/6/3.

190. La Oficina Internacional informó al SCT de que, en virtud del Programa y Presupuesto de la OMPI para el bienio 2000-2001, existía la posibilidad de que el SCT estableciese grupos de trabajo que se ocupasen de cuestiones específicas por encargo del SCT.

191. La Delegación de Australia dijo que no apoyaba la creación de un grupo de trabajo, por considerar que la labor relativa a las indicaciones geográficas debería formar parte integrante de la labor del SCT. No obstante, podría considerarse la posibilidad de reservar, de manera regular, tiempo para que el SCT debatiese cuestiones sin un objetivo *per se*. Dichos debates podrían contribuir a un mayor conocimiento de ciertas cuestiones técnicas como los distintos sistemas nacionales de protección para las indicaciones geográficas. El debate se llevaría a cabo sin un mandato específico de los gobiernos y no desembocaría necesariamente en la aprobación de decisiones formales.

192. La Delegación de Mauricio expresó su apoyo a la postura de la Delegación de las Comunidades Europeas.

193. La Delegación de Barbados expresó su apoyo a la Delegación de Australia. Dijo que había tomado nota de las inquietudes de las Comunidades Europeas pero consideraba que sería sumamente valioso contar con un foro para debates que no vinculase necesariamente a los gobiernos.

194. La Delegación del Perú dijo que debería incluirse la cuestión relativa a las indicaciones geográficas en la labor del SCT. La Delegación consideraba necesario celebrar un debate técnico que sentase las bases para establecer normas y permitiese a las delegaciones entablar un debate político más adelante. Dicho debate técnico podría revestir la forma de un grupo de trabajo *ad hoc* o de un punto del orden del día relativo a las indicaciones geográficas. Un problema que precisaba una especial atención era la relación que existía entre las marcas y las indicaciones geográficas y la Delegación alentó a la OMPI a realizar más estudios en ese ámbito. La Delegación recordó que la protección de las indicaciones geográficas no se relacionaba necesariamente con un procedimiento de registro pero cualquier estudio realizado por la OMPI facilitaría la labor futura en esta esfera.

195. La Delegación del Ecuador apoyó la propuesta de Australia y se manifestó en contra de establecer un grupo de trabajo. La Delegación consideró que debería proseguirse el debate sobre las indicaciones geográficas en todo el SCT, lo que daría como resultado ideas útiles.

196. La Delegación de las Comunidades Europeas se mostró a favor de la sugerencia de la Delegación de Australia. Recordó que ya existía la práctica de mantener debates informales en el SCT e hizo referencia a las “reuniones informales durante el almuerzo”, una de las cuales se había consagrado a debatir la cuestión de las indicaciones geográficas.

197. La Delegación del Canadá dijo que consideraba que la protección de las indicaciones geográficas era una cuestión de propiedad intelectual capital que debía ser examinada por la OMPI y, más en particular, por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales y, por supuesto, Indicaciones Geográficas. La Delegación albergaba el convencimiento de que un debate a fondo sobre este tema sólo podría tener lugar si ello concluía con la presentación de un informe al respecto. La labor sobre las indicaciones geográficas en otros foros y, especialmente, el Consejo de los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio únicamente resultaría beneficiosa si el SCT examinase en profundidad las cuestiones de fondo relacionadas con las indicaciones geográficas. Los miembros del SCT que no eran miembros de la OMC obtendrían asimismo beneficios considerables de dicha labor. A este respecto, Canadá formuló dos observaciones: en primer lugar, la OMC se creó como foro para elaborar normas en relación con el comercio. En este contexto, se circunscribe la oportunidad de explorar plenamente las bases de la protección de las

indicaciones geográficas. En segundo lugar, en otra esfera de la propiedad intelectual, numerosos miembros de la OMC, incluidas las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, y el Canadá, apoyaban la propuesta de que la OMPI examinara a fondo las cuestiones relativas a la protección de los conocimientos tradicionales antes de que la OMC estudiase la posibilidad de establecer normas al respecto. La base de esta solicitud era que la protección de los conocimientos tradicionales era fundamentalmente una cuestión particularmente compleja, de propiedad intelectual. A juicio del Canadá, la OMPI había establecido, de manera muy atinada, un Comité Intergubernamental a tal fin, habida cuenta de que no existía ningún otro grupo oficial, con la excepción de un grupo de trabajo *ad hoc*, para abordar esta cuestión. En principio, la Delegación no veía ningún motivo para que cuestiones importantes relativas a las indicaciones geográficas, que eran igualmente complejas, se abordasen partiendo de otras bases, especialmente habida cuenta de que ya figuraban en el mandato del Comité Permanente. Por estos motivos, la Delegación del Canadá instó al SCT a continuar su examen de las indicaciones geográficas como parte de su programa habitual.

198. La Delegación del Japón hizo referencia a la labor sobre las indicaciones geográficas que realizaba actualmente el Consejo de los ADPIC y, en particular, la revisión de la aplicación de las indicaciones geográficas en virtud del Artículo 24.2 del Acuerdo sobre los ADPIC. Informó al SCT de que el Consejo de los ADPIC había elaborado un cuestionario sobre las indicaciones geográficas y lo había enviado a los miembros del Consejo de los ADPIC para obtener comentarios. Las respuestas al cuestionario se habían recogido en un documento elaborado por la Secretaría de la OMC. Habida cuenta de este hecho, la Delegación del Japón expresó su inquietud acerca de la posible duplicación de tareas.

199. La Delegación del Uruguay apoyó la propuesta de la Delegación de Australia de debatir las indicaciones geográficas en un marco técnico pero no necesariamente de definir las posiciones.

200. La Delegación de México insistió en que las indicaciones geográficas deberían examinarse en el SCT. Si bien existían similitudes entre la OMC y la OMPI, la Delegación recordó que la OMC se creó como consecuencia de negociaciones comerciales, lo que no tenía nada que ver con el debate técnico que debería celebrarse en el SCT. La Delegación concluyó diciendo que no entendía por qué no se adoptaba para las indicaciones geográficas un enfoque similar al adoptado para los conocimientos tradicionales.

201. La Delegación de Bulgaria dijo que apoyaba la postura de la Delegación de las Comunidades Europeas.

202. La Delegación de Chile recordó que concedía gran importancia al estudio de las indicaciones geográficas. En particular, le interesaba lo relativo a las repercusiones de la protección de las indicaciones geográficas en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC. Se precisaba un análisis detallado ya que la cuestión se relacionaba con un debate de la OMC celebrado en un contexto comercial. Por consiguiente, el análisis del SCT debería ser de carácter amplio y pasar revista a las distintas cuestiones implicadas. A este respecto, la Delegación recordó la función primordial de la OMPI de elaborar normas de propiedad intelectual y textos jurídicos internacionales. La OMPI debería continuar desempeñando esta función y, en lo tocante a las indicaciones geográficas, el debate debería celebrarse en el SCT.

203. La Delegación de Marruecos destacó la importancia de la protección de las indicaciones geográficas. Consideraba que la cuestión podría examinarse una vez finalizada la labor del Consejo de los ADPIC. Consideró asimismo útil invitar a un representante de la secretaría de la OMC para que informase al SCT sobre la labor relativa a las indicaciones geográficas que realizaba el Consejo de los ADPIC.

204. La Delegación de los Estados Unidos de América apoyó la propuesta de la Delegación de Australia. Quizás una manera de avanzar consistiría en celebrar debates officiosos sin actas o interpretación, si dichos debates no conducían a decisiones vinculantes. La Delegación consideró que era más importante debatir las cuestiones concretas que dejar constancia de declaraciones. Dijo asimismo que apoyaría la propuesta de establecer un grupo de trabajo al respecto. La Delegación recordó que el documento SCT/6/3 planteaba varias cuestiones fundamentales y que el SCT sería un marco muy útil para debatir y establecer principios destinados a un mejor entendimiento de la cuestión de las indicaciones geográficas y los enfoques existentes para abordarlas, tomando en consideración normas importantes y bien establecidas del derecho de la propiedad intelectual como la territorialidad. Asimismo, debería determinarse si la protección de las indicaciones geográficas debería ser universal e internacional, así como el modo de abordar reivindicaciones competidoras en relación con el mismo signo, basándose en el principio de la prioridad. La Delegación pasó a presentar brevemente el sistema de protección de las indicaciones geográficas que existía en los Estados Unidos de América. El sistema se basaba principalmente en el derecho común y la jurisprudencia y estaba vinculado al derecho de marcas. Los últimos aspectos reflejaban la voluntad de determinar si la carga de la observancia de los derechos incumbía al titular del derecho o a una institución de derecho público. La Delegación preconizó la idea de continuar los debates técnicos que podrían contribuir a un mayor conocimiento de los distintos enfoques para la protección de las indicaciones geográficas, lo que favorecería su desarrollo y aumentaría su protección.

205. La Delegación de las Comunidades Europeas reiteró su deseo de evitar la duplicación de tareas y, a este respecto, señaló que en numerosos países, los mismos delegados participaban en las reuniones de la OMC y de la OMPI. A este respecto, la Delegación dijo que no podía evitar el efecto de *déjà vu*. Existía el riesgo de aumentar dicho efecto en caso de que se continuase el debate de las indicaciones geográficas en el seno del SCT. Si el SCT no podía tomar una decisión acerca de si debía proseguir o no el debate sobre las indicaciones geográficas, era posible que debiera remitirse la cuestión a una instancia más elevada en el seno de la OMPI, como las Asambleas.

206. La Delegación de Venezuela propuso que se suspendiese el debate sobre las indicaciones geográficas hasta que se alcanzase un consenso acerca del modo en que debía celebrarse el debate. Quizás dicho consenso pudiese alcanzarse en la próxima reunión del SCT. No obstante, el punto no debería eliminarse del orden del día.

207. La Delegación de Eslovenia, haciendo referencia al debate sobre las indicaciones geográficas que se celebraba actualmente en el Consejo de los ADPIC, dijo que debería posponerse la labor relativa a las indicaciones geográficas en el SCT.

208. La Delegación de Egipto apoyó la postura de la Delegación de Venezuela y sugirió que se pospusiese el debate sobre las indicaciones geográficas.

209. La Delegación de Suiza recordó que todas las delegaciones compartían el objetivo de avanzar en el debate sobre las indicaciones geográficas. No obstante, no se había resuelto la cuestión de cuándo celebrar este debate. A juicio de la Delegación, debería abordarse esta cuestión en el momento oportuno.

210. La Delegación de la Argentina apoyó la postura de Australia. No obstante, la Delegación expresó su preocupación por el hecho de que el SCT pasase a ser un comité político en lugar de un comité técnico.

211. El representante de la ABA señaló que en el documento SCT/6/3 se debería hacer referencia a “marcas de certificación” en lugar de a “marca de fábrica o de comercio de certificación”. Asimismo, el representante sugirió que se distribuyese de la manera más generalizada posible el documento SCT/6/3.

212. La representante de la AIPLA dijo que la cuestión de las indicaciones geográficas era primordial y que la OMPI debería llevar a cabo esa labor de manera oficial.

213. El representante de la CCI expresó su apoyo a la postura de la Delegación de los Estados Unidos de América. No obstante, si no se alcanzaba un consenso acerca del modo de abordar la cuestión en el SCT, habría que posponer los trabajos sobre este punto del orden del día.

214. La Presidenta concluyó que no era posible llegar a un consenso sobre la forma de proceder en relación con este punto. Por consiguiente, el punto fue remitido al orden del día de la séptima sesión del SCT y la Presidenta pidió a la Oficina Internacional que organizase consultas oficiosas con los miembros del SCT en preparación de dicha sesión.

Punto 7 del orden del día: Labor futura (véase el documento SCT/6/4)

215. El SCT decidió, a título provisional, que su séptima sesión se celebraría del 10 al 14 de septiembre de 2001 en Ginebra, y que duraría cinco días completos.

216. El SCT debatió a continuación la lista de cuestiones posibles que había sugerido en su quinta sesión, tal como recogía la Oficina Internacional en el documento SCT/6/4, y la posible labor que realizaría el Comité en el futuro.

217. La Delegación de Francia dijo que deberían debatirse tres cuestiones en el futuro: la revisión del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), un estudio sobre hasta qué punto nuevos tipos de marcas, como marcas sonoras o marcas tridimensionales constituían marcas registrables, y el carácter de los derechos en los nombres de dominio.

218. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que las indicaciones geográficas constituirían la primera prioridad, seguida por la revisión del TLT, la armonización sustantiva del derecho de marcas y la armonización sustantiva de la ley de dibujos y modelos industriales.

219. La Delegación de Suiza afirmó que la revisión del TLT, así como un estudio sobre los criterios para determinar la registrabilidad de nuevos tipos de marcas serían abordados por el SCT en el futuro. No obstante, sería prematuro realizar un ejercicio de armonización sustantiva más general del derecho de patentes. La armonización sustantiva de la ley de dibujos y modelos industriales sería asimismo una cuestión de debate interesante.

220. La Delegación del Uruguay señaló que cada vez existían más problemas en relación con nuevos tipos de marcas y que resultaría muy útil contar con un estudio a este respecto, así como iniciar la armonización de los criterios de protección y una revisión del TLT.

221. El representante de una organización no gubernamental dijo que la revisión del TLT debería ser la primera prioridad del SCT. Añadió que se abordaría en este Comité el carácter de los derechos en los nombres de dominio.

222. El SCT convino en que el orden del día de la séptima sesión constaría de los siguientes temas sustantivos:

- revisión del Tratado sobre el Derecho de Marcas;
- armonización sustantiva del Derecho de Marcas;
- indicaciones geográficas.

Punto 8 del orden del día: Breve resumen de la Presidenta

223. El SCT aprobó el resumen de la Presidenta (documento SCT/6/5 Prov.) en el que se incorporaban varias de las enmiendas sugeridas.

Punto 9 del orden del día: Clausura de la sesión

224. La Presidenta clausuró la sexta sesión del Comité Permanente.

[Sigue el Anexo I]

ANNEXE I/ANNEX I/ANEXO I

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)

ALGÉRIE/ALGERIA

Nabila KADRI (Mlle), directrice des marques, dessins, modèles industriels et appellations d'origine, Institut national algérien de la propriété industrielle, Alger
<marque@inapi.org>

ALLEMAGNE/GERMANY

Helga KOBER-DEHM (Ms.), Trademark Examiner, German Patent and Trademark Office, Munich

ARGENTINE/ARGENTINA

Martin LEDESMA, Asesor Legal, Dirección de Marcas, Buenos Aires
<martinledesma@fibertel.com.ar>

Marta GABRIELONI (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra
<mission.argentina@ties.itu.int>

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Michael ARBLASTER, Deputy Registrar of Trade Marks, IP Australia, Woden ACT
<marblaster@ipaaustralia.gov.au>

Claudia Dorothy MURRAY (Mrs.), Assistant Director Trade Marks Business, IP Australia, Woden ACT
<claudia.murray@ipaaustralia.gov.au>

AUTRICHE/AUSTRIA

Robert ULLRICH, Head of Department, Austrian Patent Office, Vienna
<robert.ullrich@patent.bmwa.gv.at>

BANGLADESH

A.K.N. Arn ENAYET-ULLAH, Additional Secretary, Ministry of Industries, Dhaka
<indsecy@ncll.com>

Shahidul HAQUE, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<mission.bangladesh@ties.itu.int>

BARBADE/BARBADOS

Christopher Fitzgerald BIRCH, Deputy Registrar, Ministry of Industry and International Business, Corporate Affairs and Intellectual Property Office, St. Michael
<cbirch15@hotmail.com>

Nicole CLARKE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<nclarke@foreign.gov.bb>

BOSNIE-HERZÉGOVINE/BOSNIA AND HERZEGOVINA

Melika FILIPAN (Mrs.), International Trademark Examiner, Institute for Standardization, Metrology and Intellectual Property of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
<zsmf@bih.net.ba>

Draghna ANDELIC (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

BRÉSIL/BRAZIL

Maria Elizabeth BROXADO (Sra.), Director of Trademarks, National Institute of Industrial Property, Rio de Janeiro
<beta@inpi.gov.br>

Leandro DA MOTTA OLIVIERA, Ministry of Development, Coordinator, Industrial Technology, Brasilia
<leandroo@mdic.gov.br>

Ronaldo COSTA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<ronaldo.costa@ties.itu.int>

BRUNÉI DARUSSALAM/ BRUNEI DARUSSALAM

Norazizah HJ. MD. JA'AFAR, Deputy Registrar/Legal Officer of Trademarks, Patent and Industrial Designs, Brunei Darussalam
<nora_jaafar@yahoo.com>

BULGARIE/BULGARIA

Dimitar GANTCHEV, Minister Plenipotentiary, Permanent Mission, Geneva
<dgantchev@hotmail.com>

BURKINA FASO

Mathieu HIEN, directeur de la Réglementation et de la propriété industrielle, Ouagadougou
<drpi@fasonet.bf>

CANADA

Albert CLOUTIER, Senior Project Leader, Intellectual Property, Department of Industry,
Ottawa
<cloutier.albert@ic.gc.ca>

Lisa JACOBSON (Ms.), Legal Analyst, Intellectual Property, Department of Industry, Ottawa
<jacobson.lisa@ic.gc.ca>

Sven BLAKE, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<sven.blake@dfait-maeci.gc.ca>

CHILI/CHILE

Sergio ESCUDERO, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra
<sergio.escudero@ties.itu.int>

CHINE/CHINA

Yiping YANG, Deputy Director, General Affairs Division, Trademark Office (SAIC), Beijing
<tmoy@263.net>

Rayman Justin PERERA, Assistant Director, Intellectual Property Department, Hong Kong
<rjperera@ipd.gov.hk>

COLOMBIE/COLOMBIA

Teresita MORALES MARQUEZ (Sra.), Abogada de la División de Signos Distintivos de la
Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, Santa Fé
de Bogota
<teresitamor@yahoo.com>

Luis Gerardo GUZMAN VALENCIA, Consejero, Misión Permanente, Ginebra
<mission.colombia@ties.itu.int>

COSTA RICA

Carlos Eduardo PERALTA MORENO, Vicedirector, Registro Nacional, Registro de la Propiedad Intelectual, Ministerio de Justicia, San Jose
<peralcar@hotmail.com>

CÔTE D'IVOIRE

Désiré-Bosson ASSAMOI, conseiller, Mission permanente, Genève

CROATIE/CROATIA

Željko TOPIĆ, Senior Advisor, State Intellectual Property Office, Zagreb
<zeljko.topic@patent.tel.hr>

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

CUBA

Emilia LARA DÍAZ (Sra.), Vicedirectora General, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), Habana
<emilia@ocpi.cu>

Clara Amparo MIRANDA VILA (Mrs.), Jefe del Departamento de Marcas, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), Habana
<marcas@ocpi.cu>

DANEMARK/DENMARK

Mikael Francke RAVN, Head of Section, Danish Patent and Trademark Office, Taastrup
<mfr@dkpto.dk>

Kaare STRUVE, Head of Section, Danish Patent and Trademark Office, Taastrup
<kaa@dkpto.dk>

ÉQUATEUR/ECUADOR

Rafael PAREDES, Representante Alterno, Misión Permanente, Ginebra
<rafael.paredes@ties.itu.int>

ÉGYPTE/EGYPT

Ahmed ABDEL-LATIP, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
<abdelatif@yahoo.com>

ESPAGNE/SPAIN

María Teresa YESTE (Sra.), Consejera Técnica, Departamento de Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid
<teresa.yeste@oepm.es>

Lara FERGUSON VÁSQUEZ DE PARGA (Sra.), Técnico Superior, Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, Madrid
<lara.ferguson@oepm.es>

Ana PAREDES (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra
<ana.paredes@ties.itu.int>

ESTONIE/ESTONIA

Ingrid MATSINA (Miss), Deputy Head, Trademark Department, The Estonian Patent Office, Tallinn
<Ingrid.Matsina@epa.ee>

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Lynne G. BERESFORD (Ms.), Deputy Commissioner for Trademark Examination Policy, Office of Legislative and International Affairs, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Washington, D.C.
<lynne.beresford@uspto.gov>

Eleanor MELTZER (Ms.), Attorney-Advisor, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Arlington, Virginia
<eleanor.meltzer@uspto.gov>

David NICHOLSON, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva
<drn@iprolink.ch>

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Valentina ORLOVA (Ms.), Head, Division of Theory and Practice of Intellectual Property Protection, Russian Agency for Patents and Trademarks, Moscow
<vorlova@rupto.ru>

Liubov KIRIY (Mrs.), Senior Patent Examiner, Division of Theory and Practice of Intellectual Property Protection, Russian Agency for Patents and Trademarks, Moscow
<vorlova@rupto.ru>

FINLANDE/FINLAND

Hilkka Tellervu NIEMIVUO (Mrs.), Deputy Head, Trademarks Division, National Board of Patents and Registration, Helsinki
<hilkka.niemivuo@prh.fi>

Sami SUNILA, Senior Government Secretary, Legal Affairs, Ministry of Trade, Helsinki
<sami.sunila@ktm.vn.fi>

FRANCE

Agnès MARCADÉ (Mme), chef du Service du droit international et communautaire, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris
<marcade.a@inpi.fr>

Camille-Rémy BOGLIOLO, chargé de mission au Service du droit international et communautaire, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris
<bogliolo.cr@inpi.fr>

Gilles REQUENA, chargé de mission au Service des affaires juridiques et contentieuses, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris
<requena.g@inpi.fr>

Gislaine LEGENDRE (Mme), chargée de la propriété intellectuelle, Ministère de l'agriculture, Paris
<gislaine.legendre@agriculture.gouv.fr>

GHANA

Joseph Jainy Nwaneampeh, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

GRÈCE/GREECE

Adamantia NIKOLAKOPOULOU (Mme.), chef de section, Ministère du développement,
Direction de la propriété industrielle et commerciale, Secrétariat général du commerce,
Athènes
<adamantia@gge.gr>

GUATEMALA

Andrés WYLD, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
<andres.wyld@ties.itu.int>

GUINÉE-BISSAU/GUINEA-BISSAU

Suleimane JALÓ, directeur général, Ministère de l'économie et du développement industriel,
Direction générale de l'industrie, Service de la propriété industrielle, Bissau

HONGRIE/HUNGARY

Mihály Zoltán FICSOR, Vice-President, Hungarian Patent Office, Budapest
<ficsorm@hpo.hu>

Gyula SOROSI, Head, National Trademark Section, Hungarian Patent Office, Budapest
<soros@hpo.hu>

Péter CSIKY, Deputy Head, Legal Section, Hungarian Patent Office, Budapest
<csiky@hpo.hu>

INDE/INDIA

Homai SAHA (Mrs.), Minister (Economic), Permanent Mission, Geneva
<homai.saha@ties.itu.int>

INDONÉSIE/INDONESIA

Iwan WIRANATA-ATMADJA (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Dewi KUSUMAASTUTI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

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

Ali HEYRANI NOBARI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<a-nobari@hotmail.com>

IRAQ

Ghalib ASKAR, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève

IRLANDE/IRELAND

Colm TREANOR, Assistant Principal, Intellectual Property Unit, Department of Enterprises,
Trade and Employment, Dublin
<colm-treanor@entemp.ie>

ITALIE/ITALY

Fulvio FULVI, attaché, Mission permanente, Genève
<fulviofulvi@virgilio.it>

Luga LAURO, fonctionnaire, Ministère de l'agriculture, Rome
<qualital@politicheagricole.it>

JAPON/JAPAN

Masami MORIYOSHI, Director of Trademark Examination, Trademark Division, Patent
Office, Tokyo
<moriyoshi-masami@jpo.go.jp>

Akihisa KAMEGAYA, Assistant Director, Intellectual Property Policy Office, Economic and
Industrial Policy Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo
<kamegaya-akihisa@meti.go.jp>

Hiroshi MORIYAMA, Assistant Director, Trademark Division, Patent Office, Tokyo
<moriyama-hiroshi@jpo.go.jp>

Takashi YAMASHITA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<takashi.yamashita@mota.go.jp>

JORDANIE/JORDAN

Samer AL-TARAWNEH, Director of the Industrial Property Protection Directorate, Amman
<samert@mit.gov.jo>

KENYA

John Ezekiel Kabue MUCHAE, Deputy Director, Kenya Industrial Property Office, Ministry of Tourism, Trade and Industry, Nairobi
<muchae@insightkenya.com>

Juliet GICHERU (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.kenya@ties.itu.int>

KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN

Roman OMOROV, Director, State Agency of Science and Intellectual Property (Kyrgyzpatent), Biskek
<ron@infotel.kg>

LETTONIE/LATVIA

Dace LIBERTE (Miss), Head of Trademarks and Industrial Designs Department, Patent Office, Riga
<valde@lrpv.lv>

LIBAN/LEBANON

Maha DAHER (Mlle), employée, Ministère de l'économie et du commerce (IPP Office, Marques), Beyrouth

LITUANIE/LITHUANIA

Lina MICKIENÉ (Mrs.), Head, Legal Division/Acting Deputy Director, State Patent Bureau, Vilnius
<lina.mickiene@vpb.lt>

MAROC/MOROCCO

Fatima EL MAHBOUL (Mme), ministre conseiller, Mission permanente, Genève
<fatima.el-mahboul@ties.itu.int>

MAURICE/MAURITIUS

Marie Jose NETA (Mrs.), Patents and Trade Marks Officer, Ministry of Industry, Commerce and International Trade, Port Louis
<motas@intnet.mu>

MEXIQUE/MEXICO

Germán CAVAZOS-TREVIÑO, Director General Adjunto, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Mexico D.F.
<gcavazos@impi.gob.mx>

Fernanda VILLANUEVA, Directora de Asuntos Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Mexico D.F.
<fvillanueva@arenal.impi.gob.mx>

Karla Tatiana ORNELAS LOERA (Srta.), Agregada Diplomática, Misión Permanente, Ginebra
<mission.mexico@ties.itu.int>

NÉPAL/NEPAL

Bharat B. THAPA, Director General, Department of Industries, Kathmandu
<doi@ecomail.com.np>

NIGÉRIA/NIGERIA

Maigari Gurama BUBA, Second Secretary, Nigeria Trade Office to the WTO, Permanent Mission, Geneva
<bubamaigari@hotmail.com>

NICARAGUA

Santiago URBINA, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
<santiago.urbina@ties.itu.int>

NORVÈGE/NORWAY

Jostein SANDVIK, Legal Advisor, The Norwegian Patent Office, Oslo
<jsa@patentstyret.no>

Debbie RØNNING (Miss), Head, Industrial Property Law Section, The Norwegian Patent Office, Oslo
<dro@patentstyret.no>

PANAMA

Carlos Emilio ROSAS, Ministro Consejero-Embajador, Misión Permanente, Ginebra
<cerosas71@yahoo.com>

Lilia CARRERA (Sra.), Analista de Comercio Exterior, Misión Permanente, Ginebra
<lilia.carrera@ties.itu.int>

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE/PAPUA NEW GUINEA

David Andrew KIL, Acting Registrar, Intellectual Property Office, Port Moresby
<davidk@ipa.gov.pg>

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Adriana Pieternella VAN ROODEN (Ms.), Legal Advisor, Industrial Property Office,
The Hague
<rienne.van.rooden@bie.minez.nl>

Nicole HAGEMANS (Miss), Advisor on Industrial Property, Ministry of Economic Affairs,
The Hague
<n.hagemans@minez.nl>

PÉROU/PERU

Luis CASTRO JOO, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra
<luis.castro-joo@ties.itu.int>

PHILIPPINES

Ma. Angelina STA. CATALINA (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.philippines@ties.itu.int>

POLOGNE/POLAND

Maciej KRAWCZYK, spécialiste principal, Office des brevets, Warsaw
<mkrawczyk@uprp.pl>

PORTUGAL

Vanda PINTO DE SOUSA (Mlle), chef, Marques nationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Ministère de l'économie, Lisbonne
<dreg@inpi.min-economia.pt>

José Sérgio DE CALHEIROS DA GAMA, conseiller juridique, Mission permanente, Genève
<mission.portugal@ties.itu.int>

QATAR

Ahmad AL-JEFAIRI, Trademark Office, Ministry of Finance, Economy and Commerce,
Doha

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

Jae-Hyun AHN, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva
<iprkorea@hanmail.net>

Seong-Bae OH, Deputy Director, International Cooperation Division, Korean Industrial
Property Office, Taejon
<oho223@kipo.go.kr>

Ki-Beom KIM, Deputy Director, Trademark and Design Policy Planning Division, Korean
Industrial Property Office, Taejon
<kbkim21@naver.com>

Choon-Moo LEE, Deputy Director, Industrial Property Protection Division, Korean Industrial
Property Office, Taejon
<chunmu@kipo.go.kr>

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S
REPUBLIC OF KOREA

Chun Sik JANG, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Eva TESAŘOVÁ (Mrs.), Head, Trade Mark Section II, Industrial Property Office, Prague
<etesarova@upv.cz>

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Ion DANILIUC, Deputy Director General, State Agency on Industrial Property Protection,
Kishinev
<office@agepi.md>

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC

Karen RICARDO (Sra.), Directora de Signos Distintivos, Oficina Nacional de Propiedad Industrial, Santo Domingo

Isabel PADILLA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

ROUMANIE/ROMANIA

Constanta MORARU (Mme), chef du Service juridique et coopération internationale, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest
<liviu.bulgar@osim.ro>

Alice Mikaela POSTĂVARU (Mlle), chef du Bureau juridique, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest
<liviu.bulgar@osim.ro>

Elena-Elvira TĂRNĂUCEANU (Mlle), chef du Bureau d'examen, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest
<elena_tarnaucanu@hotmail.com>

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Jeff David WATSON, Senior Policy Advisor, The Patent Office, Newport
<jeff.watson@patent.gov.uk>

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Katarína BRUOTHOVÁ (Ms.), Senior Officer, Legal Department, Industrial Property Office, Banská Bystrica
<kbruothova@indprop.gov.sk>

SLOVÉNIE/SLOVENIA

Anton SVETLIN, Director, Office of the Republic of Slovenia for the Recognition of Agricultural Product and Foodstuff Designations, Ministry of Agriculture, Forestry and Foodstuff, Ljubljana
<anton.svetlin@gov.si>

Mira RAJH (Mrs.), Head, National Trademarks, Slovenian Intellectual Property Office, Ljubljana
<m.rajh@sipo.mzt.si>

SOUDAN/SUDAN

Adil Khalid Hassan HILAL, Legal Advisor, The Commercial Registrar General, Ministry of Justice, Khartoum

SRI LANKA

Gothami INDIKADAHENA (Mrs.), Counsellor (Economic and Commercial), Permanent Mission, Geneva
<mission.sri-lanka-wto@ties.itu.int>

SUÈDE/SWEDEN

Magnus AHLGREN, Senior Legal Counsel, Trademark Department, Swedish Patent and Registration Office, Stockholm
<magnus.ahlgren@prv.se>

Tomas NORSTRÖM, Ministry of Justice, Stockholm
<tomas.norstrom@swipnet.se>

Magnus ERIKSSON, Legal Advisor, Ministry of Justice, Stockholm
<magnus.erkisson@justice.ministry.se>

SUISSE/SWITZERLAND

Ueli BURI, chef du Service juridique droit général, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
<ueli.buri@ipi.ch>

Anja HERREN (Mme), chef adjoint, Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
<anja.herren@ipi.ch>

TCHAD/CHAD

Djimet MAHAMAT, chef de Service de la législation, Ministère de l'industrie, commerce et de l'artisanat, N'Djaména

THAÏLANDE/THAILAND

Supark PRONGTHURA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

TUNISIE/TUNISIA

Mohamed CHAOUCH, directeur général, Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INORPI), Tunis-Belvédère
<inorpi@email.ati.tn>

Samia Ilhem AMMAR (Mlle), conseiller, Mission permanente, Genève

TURKMÉNISTAN/TURKMENISTAN

Gurbanyaz HOMMADOV, Head, Ministry of Economy and Finance, Ashgabat
<tmpatent@online.tm>

TURQUIE/TURKEY

Mustafa DALKIRAN, Trademark Assistant Examiner, Turkish Patent Institute, Ankara
<mdalkiran@yahoo.com>

Yüksel JUCEKAL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<yukseljucekal@hotmail.com>

URUGUAY

Graciela ROAD D'IMPERIO (Sra.), Directora Asesoría Letrada, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Montevideo
<d.n.p.i@adinet.com.uy>

Juan Fernando LUGRIS, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra
<mission.uruguay@itu.ties.int>

VENEZUELA

Virginia PÉREZ PÉREZ (Ms.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
<virginia_perez_perez@yahoo.com>

VIET NAM

Hu Nam TRAN, Director, Trademark Division, National Office of Industrial Property of Vietnam (NOIP), Hanoi

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

Víctor SÁEZ LÓPEZ-BARRANTES, Official, Industrial Property Unit, European Commission, Brussels

<victor.saez@cec.eu.int>

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

<detlef.schennen@oami.eu.int>

Susana PÉREZ (Mrs.), Official, European Commission, Brussels

<susana.perez-ferreras@ec.eu.int>

Roger KAMPF, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

<roger.kampf@delche.cec.eu.int>

II. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

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

Edmond Léon SIMON, directeur adjoint, La Haye

<esimon@bmb-bbm.org>

CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE
DÉVELOPPEMENT (CNUCED)/UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND
DEVELOPMENT (UNCTAD)

Massimo VITTORI, Consultant, Geneva

<massimo.vittori@unctad.org>

† 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, the European Communities were accorded Member status without a right to vote.

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

Yann JUBAN, Head, Law, Regulation and International Organizations Unit, Paris
<yjuban@oiv.int>

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (AIPO)

Charles MOLINIER, chef, Service des signes distinctifs, Yaoundé
<charles.molinier@oapi.cm>

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

Matthijs GEUZE, Counsellor, Secretary TRIPS Council, Geneva
<matthijs.geuze@wto.org>

Erika DUEÑAS (Ms.), Legal Affairs Officer, Intellectual Property Division, Geneva
<erika.duenas@wto.org> <erikad@hotmail.com>

ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INDUSTRIAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)

Gift HUGGINGS SIBANDA, Senior Industrial Property Officer, Harare
<aripo@harare.iafrica.com>

III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual Property Law Association (AIPLA)

Jane Shay WALD (Ms.) (Chair, International Trademark and Treaties, Los Angeles)
<jwald@irell.com>

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark Association (ECTA)

Doris BANDIN (Mrs.) (Secretary, Law Committee, Madrid)
<db@elzaburu.es>

Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM)
Christopher SCHOLZ (Head, Legal Markenverband)
<c.scholz@markenverband.de>

Association des avocats américains (ABA)/American Bar Association (ABA)
Milo G. COERPER (Partner (Retired), Coudert Brothers, Washington, D.C.)
<coerperm@coudert.com>

Association internationale des juristes du droit de la vigne et du vin (AIDV)/International Wine Law Association (AIDV)
Douglas REICHERT (Geneva)
<dreichert@swissonline.ch>

Association française des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM)/French Association of Practitioners in Trademark and Law Designs (APRAM)
Brigitte THOMAS-GOUGEON (Mme) (vice-président, Paris)
<b.thomas@lvmh.fr>

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, of Counsel, Walder Wyss & Partners, Zurich, Chexbres)
<kunze@bluewin.ch>

Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA)
Bruce J. MACPHERSON (Director External Relations, New York)
<bmacpherson@inta.org>

Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA)/Japan Intellectual Property Association (JIPA)
Fumie NAKAZAWA (Ms.) (Trademark Committee, Tokyo)
<nakazawa.fumie@canon.co.jp>

Association japonaise pour les conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association (JPAA)
Chiaki KAWAI (Mrs.) (Vice-Chairperson, Trademark Committee, Tokyo)
<c_kawai@tkk.att.ne.jp>
Yasuko KUMON (Mrs.) (Vice-Chairperson, Trademark Committee, Tokyo)
<tm@p.email.ne.jp>

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)

Chiaki KAWAI (Mrs.) (Vice-Chairperson, Trademark Committee, Tokyo)

<c_kawai@tkk.att.ne.jp>

Yasuko KUMON (Mrs.) (Vice-Chairperson, Trademark Committee, Tokyo)

<tm@p.email.ne.jp>

Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)

António L. DE SAMPAIO (conseiller J.E. Dias Costa, I.D.A, Lisbonne)

<diascosta@jediascosta.pt>

Gonçalo DE SAMPAIO (membre, avocat, J.E. Dias Costa, I.D.A, Lisbonne)

<diascosta@jediascosta.pt>

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)

Jean-Marie BOURGOGNON (conseil en propriété industrielle, Paris)

<cabinet_flechner@wanadoo.fr>

Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI)/ International Federation of the Phonographic Industry (IFPI)

Ute DECKER (Ms.) (Legal Advisor, London)

<ute.decker@ifpi.org>

Institut de propriété intellectuelle (IIP)/Institute of Intellectual Property (IIP)

Michio OBARA (Counsellor, Nagoya)

<obara@mg.ngkntk.co.jp>

Takashi KIMURA (Researcher, Tokyo)

<kimurat@iip.or.jp>

Institut Max-Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de la concurrence (MPI)/Max-Planck-Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law (MPI)

Annette KUR (Mrs.)

World Association for Small and Medium Enterprises (WASME)

Ahmed Rifaat KHAFAGUI (Legal Counsellor, National Development Bank, Cairo)

Mihaela GHENU (Ms.) (Trademark Attorney, Chamber of Commerce and Industry, Bucarest)

<office@rominvent.ro>

Melania Stela RĂDULESCU (Ms.) (Patent Attorney, Chamber of Commerce and Industry, Bucarest)

<office@rominvent.ro>

IV. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Debbie RØNNING (Ms.) (Norvège/Norway)

Vice-présidents/Vice-Chairs: María Teresa YESTE (Sra.) (Espagne/Spain)
Graciela ROAD D'IMPERIO (Sra.) (Uruguay)

Secrétaire/Secretary: Denis CROZE (OMPI/WIPO)

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

Shozo UEMURA, vice-directeur général/Deputy Director General

Division du droit de la propriété industrielle/Industrial Property Law Division:
Albert TRAMPOSCH (directeur/Director); Denis CROZE (chef, Section du droit des
marques/Head, Trademark Law Section); Marcus HÖPPERGER (chef, Section des indications
géographiques et des projets spéciaux/Head, Geographical Indications and Special Projects
Section); Johannes Christian WICHARD (juriste principal, Section du droit des marques/Senior
Legal Officer, Trademark Law Section);

Département des enregistrements internationaux/International Registrations Department:
Päivi LÄHDESMÄKI (Mlle/Ms.) (juriste principale, Section juridique/Senior Legal Officer,
Legal Section)

[Sigue el Anexo II]

ANEXO II

PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN CONJUNTA
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS
Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE SIGNOS
EN INTERNET

ÍNDICE

<i>Propuesta de recomendación conjunta</i>	3
<i>Preámbulo</i>	4
<i>Parte I: Generalidades</i>	5
Artículo 1: Expresiones abreviadas.....	5
<i>Parte II: Uso de un signo en Internet</i>	6
Artículo 2: Uso de un signo en Internet en un Estado miembro	6
Artículo 3: Factores de determinación del efecto comercial en un Estado miembro ..	7
Artículo 4: Mala fe	9
<i>Parte III: Adquisición y mantenimiento de los derechos sobre signos</i>	10
Artículo 5: Uso de un signo en Internet y adquisición y mantenimiento de los derechos	10
<i>Parte IV: Infracción y responsabilidad</i>	11
Artículo 6: Uso de un signo en Internet, infracción de los derechos y actos de competencia desleal.....	11
Artículo 7: Responsabilidad por infracción y actos de competencia desleal en virtud de la legislación aplicable	12
Artículo 8: Excepciones y limitaciones en virtud de la legislación aplicable	13
<i>Parte V: Notificación y prevención de conflictos</i>	14
Artículo 9: Uso anterior a la notificación de infracción	14
Artículo 10: Uso posterior a la notificación de infracción	15
Artículo 11: Notificación de infracción en virtud de los Artículos 9 y 10	16
Artículo 12: Una advertencia como medida en virtud del Artículo 10	17
<i>Parte VI: Medidas correctivas</i>	18
Artículo 13 Medidas correctivas proporcionales al efecto comercial	18
Artículo 14 Limitaciones del uso de un signo en Internet	19
Artículo 15 Limitación de la prohibición de uso de un signo en Internet	20

Propuesta de recomendación conjunta

La Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),

Teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial,

Recomiendan que cada Estado miembro pueda considerar cualquiera de las disposiciones adoptadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), reunido en su sexta sesión, como orientación relativa a la protección de las marcas y de otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet;

Recomiendan asimismo, a cada uno de los Estados miembros de la Unión de París o de la OMPI que también sea miembro de una organización intergubernamental con competencia en el ámbito del registro de marcas, que haga notar a dicha organización las disposiciones siguientes.

Siguen las disposiciones.

Preámbulo

Reconociendo que las presentes disposiciones están destinadas a facilitar la aplicación de las leyes vigentes sobre marcas y otros derechos de propiedad industrial, así como las leyes vigentes sobre competencia desleal, al uso de signos en Internet;

Reconociendo que los Estados miembros aplicarán, cuando fuere posible, las leyes vigentes sobre marcas y otros derechos de propiedad industrial, así como las leyes vigentes sobre competencia desleal, al uso de signos en Internet, directamente o por analogía;

Reconociendo que un signo utilizado en Internet es simultánea e inmediatamente accesible, independientemente de la ubicación territorial;

Las presentes disposiciones están destinadas a aplicarse en el contexto de determinar si en virtud de la legislación aplicable de un Estado miembro, el uso de un signo en Internet ha contribuido a la adquisición, mantenimiento, o infracción de una marca, u otro derecho de propiedad industrial sobre el signo, o si dicho uso constituye un acto de competencia desleal, así como en el contexto de determinar medidas correctivas.

PARTE I
GENERALIDADES

Artículo 1
Expresiones abreviadas

A los efectos de estas disposiciones, salvo que expresamente se indique de otro modo:

- i) se entenderá por “Estado miembro” un Estado miembro de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial o de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o de ambas;
- ii) se entenderá por “derecho” un derecho de propiedad industrial sobre un signo en virtud de la legislación aplicable, esté o no registrado;
- iii) se entenderá por “acto de competencia desleal” todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, según se define en el Artículo 10*bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, en su tenor revisado y enmendado;
- iv) se entenderá por “autoridad competente” una autoridad administrativa, judicial o cuasijudicial de un Estado miembro que sea competente para determinar si se ha adquirido, mantenido o infringido un derecho, para determinar medidas correctivas o para determinar si un acto de competencia constituye un acto de competencia desleal, según el caso;
- v) se entenderá por “medidas correctivas” las medidas correctivas que una autoridad competente de un Estado miembro puede imponer en virtud de la legislación aplicable, como resultado de una acción por infracción de un derecho o de un acto de competencia desleal;
- vi) el término “Internet” hace referencia a un medio interactivo de comunicación que contiene información que es simultánea e inmediatamente accesible, independientemente de la ubicación territorial, para los miembros del público desde el lugar y en el momento que ellos elijan;
- vii) salvo cuando el contexto indique lo contrario, las palabras en singular incluyen el plural y viceversa, y los pronombres masculinos incluyen los femeninos.

PARTE II
USO DE UN SIGNO EN INTERNET

Artículo 2
Uso de un signo en Internet en un Estado miembro

El uso de un signo en Internet constituirá uso en un Estado miembro a los efectos de las presentes disposiciones, únicamente si el uso tiene efecto comercial en ese Estado miembro, según lo descrito en el Artículo 3.

Artículo 3

Factores de determinación del efecto comercial en un Estado miembro

- 1) [*Factores*] Para determinar si el uso de un signo en Internet tiene un efecto comercial en un Estado miembro, la autoridad competente tendrá en cuenta todas las circunstancias pertinentes. Esas circunstancias incluyen las siguientes, aunque no se limitan a ellas:
 - a) las circunstancias indicativas de que el usuario de un signo está realizando o ha emprendido planes de envergadura para realizar operaciones comerciales en el Estado miembro en relación con productos o servicios idénticos o similares a aquellos para lo que se usa el signo en Internet;
 - b) el nivel y carácter de la actividad comercial del usuario en relación con el Estado miembro, entre los que cabe mencionar:
 - i) si el usuario está realmente prestando un servicio a clientes que se encuentran en el Estado miembro o ha entablado alguna otra relación por motivos comerciales con personas que se encuentran en el Estado miembro;
 - ii) si el usuario ha declarado, conjuntamente con el uso del signo en Internet, que no tiene intención de entregar los productos o prestar los servicios ofrecidos a clientes que se encuentren en el Estado miembro, y si suscribe los objetivos de la declaración;
 - iii) si el usuario ofrece actividades de posventa en el Estado miembro, como garantías o servicios;
 - iv) si el usuario emprende en el Estado miembro otras actividades comerciales relacionadas con el uso del signo en Internet pero que no se llevan a cabo a través de Internet;
 - c) la conexión de una oferta de productos o servicios por Internet con el Estado miembro, con inclusión de:
 - i) si los productos o servicios ofrecidos o prestados pueden ser entregados legalmente en el Estado miembro;
 - ii) si los precios están indicados en la moneda oficial del Estado miembro;
 - d) la conexión existente entre la manera en que se utiliza el signo en Internet, y el Estado miembro, con inclusión de:

[Artículo 3.1)d), continuación]

- i) si el signo se utiliza conjuntamente con medios de contacto interactivos accesibles a los usuarios de Internet en el Estado miembro;
 - ii) si el usuario ha indicado, conjuntamente con el uso del signo, una dirección, un número de teléfono u otro medio de contacto en el Estado miembro;
 - iii) si el signo es utilizado en relación con un nombre de dominio de nivel superior que está registrado como código de país del Estado miembro según la Norma 3166 de la ISO;
 - iv) si el texto utilizado conjuntamente con el uso del signo está en un idioma utilizado predominantemente en el Estado miembro;
 - v) si el signo es utilizado conjuntamente con un sitio de Internet que haya sido realmente visitado por usuarios de Internet que se encuentren en el Estado miembro;
- e) la relación del uso del signo en Internet con un derecho sobre ese signo en el Estado miembro, indicando:
- i) si el uso está respaldado por ese derecho;
 - ii) cuando el derecho pertenezca a otro, si el uso redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto de ese derecho, o lo menoscabaría injustificadamente.

2) [*Pertinencia de los factores*] Los factores que acaban de mencionarse, que son pautas para ayudar a la autoridad competente a determinar si el uso de un signo ha producido un efecto comercial en un Estado miembro, no constituyen condiciones previas para llegar a esa determinación. Antes bien, la determinación dependerá en cada caso de las circunstancias particulares del mismo. En algunos casos, puede que todos los factores sean pertinentes. En otros casos, puede que algunos factores sean pertinentes. Y en otros, quizá ninguno lo sea y la decisión tenga que basarse en factores complementarios que no se encuentran en la lista del párrafo 1). Esos factores complementarios pueden ser pertinentes por sí solos o en combinación con uno o más de los factores que aparecen en el párrafo 1).

Artículo 4
Mala fe

1) [*Mala fe*] A los efectos de la aplicación de las presentes disposiciones, se tendrá en cuenta cualquier circunstancia pertinente para determinar si un signo fue usado, o si un derecho fue adquirido, de mala fe.

2) [*Factores*] En particular, la autoridad competente deberá considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

i) si la persona que usó el signo o adquirió el derecho sobre el signo tenía conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idéntico o similar perteneciente a otro, o no podía razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisición del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer término; y

ii) si el uso del signo redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto del otro derecho, o lo menoscabaría injustificadamente.

PARTE III
ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS SOBRE SIGNOS

Artículo 5

Uso de un signo en Internet y adquisición y mantenimiento de los derechos

El uso de un signo en Internet en un Estado miembro, incluidas las formas de uso que hayan posibilitado los avances tecnológicos, se tomará en consideración en todos los casos para determinar si se han respetado los requisitos establecidos por la legislación aplicable del Estado miembro para adquirir o mantener derechos sobre el signo.

PARTE IV
INFRACCIÓN Y RESPONSABILIDAD

Artículo 6
Uso de un signo en Internet, infracción de los derechos
y actos de competencia desleal

El uso de un signo en Internet, incluidas las formas de uso que hayan posibilitado los avances tecnológicos, se tomará en consideración para determinar si se ha infringido un derecho en virtud de la legislación aplicable de un Estado miembro o si el uso supone un acto de competencia desleal en virtud de la legislación de ese Estado miembro, únicamente si ese uso constituye uso del signo en Internet en ese Estado miembro.

Artículo 7
Responsabilidad por infracción y actos de competencia desleal
en virtud de la legislación aplicable

Salvo que se disponga lo contrario en las presentes disposiciones, se incurrirá en responsabilidad en un Estado miembro, en virtud de la legislación aplicable, cuando se infrinja un derecho, o se cometa un acto de competencia desleal, mediante el uso de un signo en Internet en ese Estado miembro.

Artículo 8
Excepciones y limitaciones en virtud de la legislación aplicable

Un Estado miembro aplicará las excepciones a la responsabilidad y las limitaciones al alcance de los derechos, existentes en virtud de la legislación vigente, al aplicar las presentes disposiciones al uso de un signo en Internet en ese Estado miembro.

PARTE V
NOTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

Artículo 9
Uso anterior a la notificación de infracción

Si el uso de un signo en Internet en un Estado miembro infringe supuestamente un derecho en ese Estado miembro, el usuario de ese signo no será considerado responsable de dicha infracción antes de haber recibido una notificación de infracción si:

- i) el usuario es titular de un derecho sobre el signo en otro Estado miembro, o utiliza el signo con el consentimiento del titular de dicho derecho, o está facultado para utilizar el signo, en la manera en que se usa en Internet, en virtud de la legislación de otro Estado miembro con el cual el usuario tiene una relación estrecha;
- ii) la adquisición del derecho sobre el signo, así como el uso del signo, han tenido lugar sin mala fe; y
- iii) el usuario ha proporcionado, conjuntamente con el uso del signo en Internet, información razonablemente suficiente para comunicarse con él por correo, correo electrónico o telefacsimil.

Artículo 10
Uso posterior a la notificación de infracción

Si el usuario al que se hace referencia en el Artículo 9 ha recibido una notificación de que su uso infringe otro derecho, no será considerado responsable si:

i) indica a la persona que envía la notificación que es titular de un derecho sobre el signo en otro Estado miembro o que utiliza el signo con el consentimiento del titular de dicho derecho, o está facultado para utilizar el signo, en la manera en que se usa en Internet, en virtud de la legislación de otro Estado miembro con el cual el usuario tiene una relación estrecha;

ii) proporciona información pertinente sobre ese derecho o cualquier utilización permitida; y

iii) toma rápidamente medidas razonables y eficaces para evitar un efecto comercial en el Estado miembro al que se hace referencia en la notificación, o evitar que se infrinja el derecho al que se hace referencia en la notificación.

Artículo 11
Notificación de infracción en virtud de los Artículos 9 y 10

La notificación en virtud de los Artículos 9 y 10 será efectiva si la envía el titular de un derecho o su representante por correo, correo electrónico o telefacsimil, y si se indica lo siguiente, en el idioma o en uno de los idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet:

- i) el derecho que supuestamente se ha infringido;
- ii) la identidad del titular de ese derecho e información razonablemente suficiente que permita comunicarse con él, o con su representante, por correo, correo electrónico o telefacsimil;
- iii) el Estado miembro en el que ese derecho es objeto de protección;
- iv) los pormenores pertinentes de esa protección, de modo que el usuario pueda determinar la existencia, la naturaleza y el alcance de ese derecho; y
- v) el uso que, según se alega, infringe ese derecho.

Artículo 12
Una advertencia como medida en virtud del Artículo 10

Los Estados miembros aceptarán, entre otras cosas, la inclusión de una advertencia, por el usuario al que se hace referencia en el Artículo 9, como una medida razonable y eficaz en virtud del Artículo 10, a condición de que:

- i) esa advertencia incluya una declaración clara y sin ambigüedades, conjuntamente con el uso del signo, a los efectos de que el usuario no tiene relación alguna con el titular del derecho que supuestamente se ha infringido, y no tiene intención de hacer entrega de los productos o prestar los servicios ofrecidos a los clientes domiciliados en un Estado miembro determinado en el que el derecho está protegido;
- ii) la advertencia esté redactada en el idioma o idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet;
- iii) el usuario investigue, antes de la entrega de los productos o la prestación de los servicios, si los clientes están domiciliados en el Estado miembro al que se hace referencia en el punto i); y
- iv) el usuario rechace de hecho la entrega de los productos o la prestación de los servicios a los clientes que han indicado que están domiciliados en ese Estado miembro.

PARTE VI
MEDIDAS CORRECTIVAS

Artículo 13
Medidas correctivas proporcionales al efecto comercial

- 1) Las medidas correctivas previstas para los casos de infracción de derechos o de actos de competencia desleal en un Estado miembro, mediante el uso de un signo en Internet en ese Estado miembro, serán proporcionales al efecto comercial del uso en ese Estado miembro.
- 2) La autoridad competente valorará los intereses, derechos y circunstancias del caso.
- 3) A instancia de parte, se dará al usuario del signo la oportunidad de proponer una medida correctiva eficaz para que la autoridad competente pueda considerarla, antes de tomar una decisión sobre el fondo del asunto.

Artículo 14
Limitaciones del uso de un signo en Internet

1) Al establecer las medidas correctivas, la autoridad competente deberá tener en cuenta las limitaciones de uso mediante la imposición de medidas razonables destinadas a:

- i) evitar un efecto comercial en el Estado miembro, o
- ii) evitar la infracción del derecho o el acto de competencia desleal.

2) Las medidas a las que se hace referencia en el párrafo 1) podrán ser, entre otras, las siguientes:

a) una declaración clara y sin ambigüedades, conjuntamente con el uso del signo en Internet, en el sentido de que el usuario no está relacionado con el titular del derecho infringido ni con la persona afectada por el acto de competencia desleal, redactada en el idioma o idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet, así como en cualquier otro idioma indicado por la autoridad competente;

b) una declaración clara y sin ambigüedades, conjuntamente con el uso del signo en Internet, en el sentido de que el usuario no tiene intención de entregar los productos o prestar los servicios ofrecidos a clientes domiciliados en un determinado Estado miembro, redactada en el idioma o idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet, así como en cualquier otro idioma indicado por la autoridad competente;

c) la obligación de investigar, antes de la entrega de los productos o la prestación de los servicios, si los clientes están domiciliados en ese Estado miembro, y de rechazar la entrega de los productos o la prestación de los servicios a los clientes que hayan indicado estar domiciliados en ese Estado miembro;

d) el establecimiento de sitios portales en Internet.

Artículo 15
Limitación de la prohibición de uso de un signo en Internet

1) Cuando el uso de un signo en Internet en un Estado miembro infrinja un derecho, o corresponda a un acto de competencia desleal, en virtud de la legislación de ese Estado miembro, la autoridad competente del Estado miembro debe evitar, en la medida de lo posible, que se imponga una medida correctiva que tenga el efecto de prohibir cualquier uso futuro del signo en Internet.

2) En ningún caso la autoridad competente impondrá una medida correctiva que prohíba el uso futuro del signo en Internet, si:

i) el usuario es titular de un derecho sobre el signo en otro Estado miembro, utiliza el signo con el consentimiento del titular de ese derecho, o está facultado para utilizar el signo, en la manera en que se usa en Internet, en virtud de la legislación de otro Estado miembro con el cual el usuario tiene una relación estrecha; y

ii) la adquisición de un derecho sobre el signo, y toda utilización del signo, han tenido lugar sin mala fe.

[Fin del Anexo II y del documento]