

Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas

**Cuadragésima segunda sesión
Ginebra, 4 a 7 de noviembre de 2019**

PROYECTO DE INFORME

Documento preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (en lo sucesivo “el Comité Permanente” o “el SCT”) celebró su cuadragésima segunda sesión en Ginebra del 4 al 7 de noviembre de 2019.
2. Estuvieron representados en la sesión los siguientes Estados miembros de la OMPI o de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial: Alemania, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarús, Bhután, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, Canadá, Chile, China, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guyana, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kenya, Kuwait, Lesotho, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Marruecos, México, Mónaco, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Países Bajos, Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Dominicana, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de), Zambia (96). La Unión Europea estuvo representada en calidad de miembro especial del SCT.

3. Los representantes de las siguientes organizaciones internacionales intergubernamentales participaron en la reunión en calidad de observadores: Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) (1).
4. Participaron en la sesión, en calidad de observadores, representantes de las siguientes organizaciones no gubernamentales: Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), Asociación Internacional de Derecho de la Viña y del Vino (AIDV), Asociación Internacional de Marcas (INTA), *Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle* (CEIPI), *Consortium for Common Food Names* (CCFN), *European Brands Association* (AIM), *European Law Students' Association* (ELSA International), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Intelectual (FICPI), *Health and Environment Program* (HEP), *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA), *Japan Trademark Association* (JTA), *Knowledge Ecology International Inc.* (KEI), MARQUES - Asociación de Titulares Europeos de Marcas, *Organization for an International Geographical Indications Network* (oriGIn) (14).
5. La lista de participantes figura en el Anexo I del presente documento.
6. La Secretaría tomó nota de las intervenciones realizadas y las grabó.

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA SESIÓN

7. El Sr. Alfredo Rendón Algara, presidente del SCT, inauguró la cuadragésima segunda sesión del SCT y dio la bienvenida a los participantes.
8. El Sr. Francis Gurry, director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), pronunció unas palabras de apertura.
9. El Sr. Marcus Höpperger (OMPI) desempeñó la función de secretario del SCT.

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

10. El SCT aprobó el orden del día (documento SCT/42/1 Prov.2).

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN

11. El SCT aprobó el proyecto de informe de la cuadragésima primera sesión del SCT (documento SCT/41/11 Prov.).

Declaraciones generales

12. La delegación de México, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC), agradeció a la Secretaría la preparación de los documentos de trabajo y la organización de la sesión del SCT. Con respecto a los diseños industriales, lamentó que, durante la Asamblea General de la OMPI de 2019, las consultas realizadas por la embajadora Socorro Flores Liera (México) no hayan llevado a una decisión sobre la convocación de una conferencia diplomática para la aprobación de un tratado sobre el Derecho de los diseños (DLT). A ese respecto, el Grupo reiteró su deseo de abordar el tema con pragmatismo, voluntad política y flexibilidad, a fin de lograr un acuerdo beneficioso para todos. Con respecto a las marcas, y dada la importancia que atribuye a los nombres de países, espera que el Comité pueda avanzar en ese tema, teniendo en cuenta las propuestas que figuran en los documentos SCT/32/2 y SCT/39/8 Rev. 3, y continuar debatiendo sobre la

propuesta presentada por las delegaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Islandia, Indonesia, Jamaica, Liechtenstein, Malasia, México, Mónaco, el Perú, el Senegal y Suiza relativa a la protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional en el sistema de nombres de dominio (DNS), que figura en el documento SCT/41/6. Manifestando su preocupación por el nombre de dominio “Amazon”, que afecta al patrimonio lingüístico y cultural de los ocho países amazónicos, declaró que desea que, antes de decidir conceder nombres de dominio o adoptar otras decisiones relacionadas con nombres de países y regiones, se tengan en cuenta los intereses de los Estados miembros. Además, tomó nota con interés de la propuesta presentada por la delegación del Perú para la realización de una encuesta sobre la protección de la marca país en los Estados miembros, descrita en el documento SCT/42/4, así como de la propuesta de la delegación de la República de Corea relativa a la protección de marcas notoriamente conocidas, que figura en el documento SCT/42/5. Finalmente, en lo relativo a las indicaciones geográficas, expresó su interés en la presentación de la base de datos en la que figuran las respuestas al primer cuestionario sobre sistemas nacionales y regionales que pueden conferir algún grado de protección a las indicaciones geográficas, y al segundo cuestionario sobre la utilización o utilización indebida de indicaciones geográficas, nombres de países y términos geográficos en Internet y en el DNS, e indicó que apoya que la base de datos sea accesible para el público. Concluyó anunciando su compromiso de trabajar con los miembros del SCT en todos los puntos del orden del día relacionados con la sesión actual del SCT.

13. La delegación de Singapur, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Asia y el Pacífico, expresó su agradecimiento al director general de la OMPI y a la Secretaría por la excelente preparación de la sesión, y afirmó que, aunque en la última Asamblea General de la OMPI no se alcanzó un consenso sobre el DLT, el Grupo continuará trabajando en torno a ese asunto, ya que sigue siendo optimista en cuanto a la posibilidad de llegar a un resultado. Con respecto a la asistencia técnica, informó que la mayoría de los miembros del Grupo están a favor de la inclusión de un artículo en el tratado, mientras que otros podrían aceptar la inclusión de una disposición sobre la asistencia técnica, o bien en el tratado o bien en una resolución. Considera que, lo realmente importante es que los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados (PMA), dispongan de la capacidad necesaria para aplicar el tratado. Con respecto a la cuestión de la divulgación de la fuente, la mayoría de los miembros del Grupo apoyan el principio de dicha divulgación y opinan que los países deberían tener la flexibilidad de incluir, entre los criterios que dan derecho a proteger un diseño, componentes que se consideran importantes para completar las formalidades de protección de los diseños industriales en su propia jurisdicción. Aguarda con interés seguir debatiendo sobre ambas cuestiones con los miembros del SCT. Asimismo, dijo que reconoce la importancia de los cuestionarios sobre los diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos y fuentes/tipos y sobre la protección temporal de los diseños industriales en ciertas exposiciones internacionales, de conformidad con el artículo 11 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y que espera que las recopilaciones ayudarán al Comité a proseguir con sus deliberaciones. En relación con el punto 5 del orden del día sobre marcas, haciendo hincapié en la importancia de proporcionar una protección suficiente a los nombres de países para evitar el registro o uso indebidos como marcas, expresó su apoyo general a la propuesta realizada por la delegación de Jamaica. Espera con interés el desarrollo de una recomendación conjunta sobre la cuestión y su futura aprobación por parte del SCT. También informó al Comité que el Grupo acoge con satisfacción la revisión de la propuesta conjunta de las delegaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Islandia, Indonesia, Jamaica, Liechtenstein, Malasia, México, Mónaco, el Perú, el Senegal y Suiza relativa a la protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional, y que continuará participando de forma constructiva en los debates sobre este tema. Finalmente, en lo relativo a las indicaciones geográficas, agradeció a la Secretaría la recopilación de las respuestas al primer cuestionario sobre sistemas nacionales y regionales que pueden conferir algún grado de protección a las indicaciones geográficas, y al segundo cuestionario sobre la utilización o utilización indebida de indicaciones geográficas, nombres de países y términos geográficos en Internet y en el DNS.

Por último, indicó que espera con interés debatir activamente en torno a las tres nuevas propuestas presentadas, a saber, la propuesta de la delegación del Perú para la realización de una encuesta sobre la protección de la marca país en los Estados miembros, descrita en el documento SCT/42/4; la propuesta de la delegación de la República de Corea sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, que figura en el documento SCT/42/5; y la propuesta de las delegaciones del Japón y de los Estados Unidos de América de una recomendación conjunta sobre la protección de los diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU) en calidad de diseños industriales, que figura en el documento SCT/42/6.

14. La delegación de Uganda, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano, dio las gracias a la Secretaría por su ardua labor de preparación de la sesión y a las delegaciones por sus propuestas. Declaró que espera con interés que se produzcan fructíferas deliberaciones sobre todas las propuestas, de manera equilibrada y productiva, y que concede gran importancia a todos los puntos del orden del día del SCT, ya que es consciente de su contribución al desarrollo progresivo del derecho internacional sobre marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. Agradeciendo a la Secretaría la sesión de información sobre indicaciones geográficas organizada paralelamente a la sesión del Comité, manifestó que el Grupo espera que esta aclare una serie de cuestiones para que el Comité pueda desarrollar un programa de trabajo concreto sobre indicaciones geográficas. Respecto al área de marcas, reafirmó su sólido apoyo a todas las propuestas y debates sobre la protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional contra el registro o el uso como marcas denominativas por parte de personas privadas, así como sobre la protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional en el DNS. En su opinión, los nombres de países no deben ser monopolizados por particulares, ni ser utilizados de manera engañosa en relación con productos y servicios que no son originarios del país en cuestión. Indicó que también espera con interés debatir la propuesta de realizar una encuesta sobre la protección de la marca país en los Estados miembros, presentada por la delegación del Perú, y la propuesta de la delegación de la República de Corea, cuyo objetivo es mejorar la protección de las marcas notoriamente conocidas en los Estados miembros. Tras expresar su agradecimiento a la Secretaría por el documento SCT/42/3, titulado “Información actualizada sobre los aspectos relacionados con las marcas del sistema de nombres de dominio”, señaló que el documento contiene información útil para los Estados miembros con respecto a la observancia de la propiedad intelectual en Internet. Por último, retornando al ámbito de los diseños industriales, lamentó que, a pesar del empeño de todos los Estados miembros, la Asamblea General de la OMPI de 2019 —al igual que las tres asambleas generales anteriores— haya sido incapaz de consensuar la convocación de una conferencia diplomática para la aprobación de un DLT. Está convencido de que el esfuerzo de todos los Estados miembros y la integración y el entendimiento mutuo de las preocupaciones de los demás contribuirán a alcanzar una solución mutuamente acordada. Indicó que, a pesar de que mantiene su posición, en particular con respecto a la inclusión de una disposición sustantiva sobre un requisito de divulgación opcional, así como sobre la asistencia técnica, está dispuesta a trabajar constructivamente con todos los demás grupos con miras a alcanzar, muy próximamente, un consenso en torno a la convocación de una conferencia diplomática. Acogió con beneplácito las respuestas a los cuestionarios sobre diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos y fuentes/tipos, y espera que se entablen debates exploratorios adicionales para que los Estados miembros puedan conocer en mayor detalle las experiencias de otros países. Si bien reconoce el derecho de los Estados miembros a presentar propuestas de labor normativa sobre el tema, advirtió enérgicamente que no se debe proceder a actividades normativas en la presente etapa, ya que el tema todavía no se ha examinado exhaustivamente. Añadió que, desde su punto de vista, el Comité debería proseguir con sus actividades exploratorias, incluidos los posibles estudios sobre la incidencia económica que los derechos de propiedad intelectual sobre tales diseños tecnológicos tendrán en la innovación de los países en desarrollo. Por último, expresó su voluntad de participar de manera constructiva en los debates sobre todos los puntos del orden del día para garantizar que la labor del Comité sea satisfactoria.

15. La delegación de Croacia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Estados de Europa Central y el Báltico, agradeció a la Secretaría la preparación de los documentos y observó con satisfacción que se han logrado algunos avances en cuestiones clave del SCT. Respecto a los diseños industriales, acogió con satisfacción el acuerdo en torno a una labor más definida sobre las IGU y los debates sobre las exposiciones internacionales. Dijo que el Grupo confía en que las posiciones sobre la cuestión de las indicaciones geográficas se acerquen de manera similar, ya que eso será beneficioso para las diferentes partes interesadas. Observó con pesar que no se ha tomado ninguna decisión sobre la convocación de una conferencia diplomática para la aprobación de un DLT, aunque durante la última Asamblea General de la OMPI se mostró cierta flexibilidad en relación con diferentes puntos del orden del día relacionados con la labor normativa en el seno de la OMPI. Desafortunadamente, no es lo que ha ocurrido con el DLT, aunque el Grupo está dispuesto incluso a traspasar sus líneas rojas en relación con la cuestión. Desde su punto de vista, dado que hace ya un par de años que el texto del tratado está listo, actualmente queda por ver si, en la próxima Asamblea General de 2020, otros mostrarán cierta flexibilidad para llegar a una decisión sobre la convocación de una conferencia diplomática para la aprobación de un DLT. En cuanto a la compilación de respuestas al cuestionario sobre diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU) iconos, y fuentes/tipos, que figuran en el documento SCT/41/2, dijo que confía en que dicha labor sea una buena base para entablar un diálogo constructivo durante la presente sesión del SCT. Agradeciendo a las delegaciones del Japón y los Estados Unidos de América su propuesta relativa a la recomendación conjunta sobre la protección de los diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU) en calidad de diseños industriales, descrita en el documento SCT/42/6, manifestó que, en su opinión, los debates sobre exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas son igualmente importantes. A ese respecto, dio las gracias a la delegación de España por su propuesta, a los Estados miembros por sus respuestas y a la Secretaría por la recopilación de las respuestas, reflejadas en el documento SCT/42/2 Prov. Considera que, debido a la existencia de posiciones divergentes, es necesario seguir debatiendo sobre el tema para intercambiar las mejores prácticas. Con respecto a la propuesta de las delegaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Islandia, Indonesia, Jamaica, Liechtenstein, Malasia, México, Mónaco, el Perú, el Senegal y Suiza relativa a la protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional, que figura en el documento SCT/39/8 Rev. 3, y los debates relacionados con el tema, reiteró su posición sobre la necesidad de seguir debatiendo para llegar a un terreno de entendimiento sobre ciertas cuestiones técnicas. Haciendo hincapié en la importancia de tener documentos que sirvan como instrumentos para los debates de políticas, expresó su agradecimiento a todas las delegaciones por sus propuestas, que enriquecen los debates enmarcados en el punto 5 del orden del día. Reconoció la labor de la Secretaría y la agilidad con la que mantiene informados a los Estados miembros sobre las novedades del DNS. Con respecto al punto 6 del orden del día sobre indicaciones geográficas, dio las gracias a la Secretaría por mantener actualizada la base de datos que contiene todas las respuestas a los cuestionarios I y II sobre indicaciones geográficas. Aguarda con interés seguir debatiendo sobre las cuestiones que se abordarán en la sesión de información sobre indicaciones geográficas.

16. La delegación de China agradeció a la Secretaría la preparación de los documentos y observó que, durante mucho tiempo, el SCT ha estado construyendo la base de trabajo de la orientación multilateral en los ámbitos de los diseños industriales y las marcas. Como su país continuará prestando atención a dichos ámbitos, manifestó la voluntad de participar activamente en todos los debates del Comité. En lo que se refiere al DLT, instó a todas las partes a demostrar flexibilidad para hacer avances importantes en el tema de la divulgación de la fuente y la asistencia técnica, con la mirada puesta en la convocación de una conferencia diplomática. En lo que respecta al cuestionario sobre diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos y fuentes/tipos, dio las gracias a la Secretaría por la recopilación de las respuestas, que contribuirán a los debates al permitir al Comité conocer los avances en dicha área y sentar unas bases sólidas para futuros estudios. En cuanto al Servicio de Acceso Digital

(DAS) a documentos de prioridad, dijo que respalda su extensión a los documentos de prioridad relativos a los diseños industriales y confía en que dicho servicio permita a los Estados miembros prestar mejores servicios a los usuarios. Con respecto al ámbito de las marcas, cree que el debate en torno a las marcas notoriamente conocidas será beneficioso para las diferentes partes y, por lo tanto, manifestó su esperanza de que el Comité deliberase sobre la cuestión con un espíritu positivo. Por último, en lo que se refiere a las indicaciones geográficas, cree que el Comité debe seguir debatiendo el tema para fomentar la cooperación entre países.

17. La delegación de la Federación de Rusia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Países de Asia Central, el Cáucaso y Europa Oriental, agradeció a la Secretaría la preparación de los documentos para la sesión y reconoció los esfuerzos realizados por los Estados miembros con miras a la convocación de una conferencia diplomática para la adopción de un DLT. Insistió en que respalda la adopción del DLT y recordó al Comité que Belarús ha propuesto acoger la conferencia diplomática. Tras señalar que el tema de las IGU se seguirá examinando en el futuro, agradeció a la Secretaría el documento SCT/42/2 sobre la protección temporal de los diseños industriales en ciertas exposiciones internacionales, de conformidad con el artículo 11 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que resultará útil para la labor del Comité. En lo que respecta a la protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional, dio las gracias a los Estados miembros por sus propuestas. Anunció también que seguirá con detenimiento la sesión de información sobre indicaciones geográficas.

18. La delegación de la Unión Europea, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, dio las gracias a la Secretaría por su excelente preparación de la sesión. Señaló que le complace confirmar que ha concluido su proceso legislativo para convertirse en parte contratante del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa y que, por lo tanto, podrá depositar su instrumento de adhesión a dicha Acta ante la OMPI en las próximas semanas. Al echar la vista atrás a sesiones anteriores del SCT, señaló con satisfacción que el Comité ha avanzado en todos los temas clave con un espíritu constructivo. En lo que respecta a las marcas, observó que el Comité ha mantenido intensos debates y ha avanzado en la búsqueda de una solución de compromiso sobre el tema de los nombres de países. Con respecto a los diseños industriales, el SCT ha acordado un alcance más definido para la labor futura en relación con los diseños de IGU y ha decidido emprender el estudio del tema de las exposiciones internacionales. En lo que se refiere a las indicaciones geográficas, manifestó su esperanza de que el avance gradual sobre el tema finalmente conduzca a resultados claros y tangibles dentro del mandato y el marco del SCT y que tenga una incidencia positiva en las partes interesadas, reiterando que el objetivo del SCT no debería ser interpretar o revisar las disposiciones del Arreglo de Lisboa o el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa. En cuanto al punto 4 del orden del día sobre diseños industriales, recordó con satisfacción su participación en los debates oficiosos sobre el DLT durante la Asamblea General de 2019, que se entablaron a raíz de la propuesta de la facilitadora relativa a una posible solución de compromiso sobre las cuestiones pendientes. Lamentó, sin embargo, que en el presente año tampoco se haya tomado una decisión positiva respecto de la convocación de una conferencia diplomática sobre la adopción de un DLT. Por lo tanto, el asunto sigue figurando en el orden del día de la Asamblea General de la OMPI en 2020. En relación con las IGU, recordó que ha respaldado la prórroga del plazo para enviar más respuestas a un cuestionario sobre dicho tema hasta el 31 de julio de 2019 y dio las gracias a los miembros del SCT por sus aportaciones adicionales y a la Secretaría por la recopilación de todas las respuestas, que figuran en el documento SCT/41/2. Señaló que la recopilación incluye información sobre la práctica habitual de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Habida cuenta de la gran cantidad de información en todas las respuestas actualizadas y detalladas, que resultarán útiles en futuros debates, dijo que respalda que la recopilación se utilice como referencia para labores futuras sobre cuestiones pertinentes específicas para dichos diseños. Con respecto a labor futura sobre este tema, dijo que ha tomado nota con mucho interés de la propuesta

presentada por las delegaciones del Japón y los Estados Unidos de América, que figura en el documento SCT/42/6, acogió con satisfacción esa nueva iniciativa y dijo que apoya el objetivo de adoptar una recomendación conjunta, como una forma práctica de lograr un planteamiento más armonizado en relación con la protección del diseño industrial para los diseños de IGU. En cuanto a la propuesta presentada por la delegación de España en relación con las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas, recordó que ha apoyado el lanzamiento de un cuestionario sobre el tema, concluido en la sesión anterior del SCT, y agradeció a la Secretaría la preparación de la recopilación de respuestas, tal como se refleja en el documento SCT/42/2 Prov. Tras observar que la recopilación pone de manifiesto divergencias considerables en las prácticas en torno a una serie de cuestiones pertinentes, dio cuenta de su apoyo a la continuación de los debates sobre el tema y sugirió que se organice una sesión de información para estudiar las necesidades de los usuarios y las experiencias nacionales y para compartir las mejores prácticas entre oficinas. Pasando al punto 5 del orden del día relativo a las marcas, recordó que, en la última sesión del SCT, se debatieron varias propuestas sobre el tema de los nombres de países. En lo que respecta, en concreto, a la propuesta que figura en el documento SCT/41/6, declaró que, en general, sigue apoyando el fundamento en el que se basa, expuesto en las páginas 1 a 4 de dicho documento. Recordó al Comité que, en su última sesión, los proponentes elaboraron una versión revisada del texto en el documento SCT/41/6, que ha sido objeto de debates oficiosos, reiteró su agradecimiento por el espíritu de búsqueda de consenso, como queda reflejado en esa propuesta conjunta, y anunció su disposición a participar en los debates para abordar ciertas cuestiones técnicas relativas al último texto propuesto por los copatrocinadores. Por último, retomando el punto 6 del orden del día sobre indicaciones geográficas, recordó que acogió con satisfacción la decisión de organizar una sesión de información en la presente sesión del SCT para debatir tres de los temas, planteados por los proponentes, de la lista presentada en la cuadragésima sesión del SCT, y dijo que aguarda con interés participar constructivamente en cada uno de los temas seleccionados. Con el fin de avanzar en el debate internacional sobre indicaciones geográficas, alentó a todos los miembros a presentar propuestas para el debate sobre indicaciones geográficas relacionadas con los temas que les preocupen y dijo que confía en que el Comité pueda acordar algunos temas concretos para celebrar debates adicionales en la cuadragésima tercera sesión del SCT. Para concluir, señaló que aguarda con interés continuar con la labor y participar de manera constructiva en los debates en las tres esferas clave del SCT.

19. La delegación del Brasil, haciendo suya la declaración realizada por la delegación de México en nombre del GRULAC, agradeció a la Secretaría la preparación de los documentos y la organización de la sesión. En lo que respecta al DLT, solicitó la flexibilidad de los Estados miembros para abordar la cuestión, haciendo hincapié en que, si se hace gala de pragmatismo, el Comité podrá llegar a un acuerdo sobre la convocación de una conferencia diplomática. Subrayó la importancia de la protección de los nombres de países y la función activa que puede desempeñar el SCT a ese respecto y manifestó su disposición a entablar debates sobre las propuestas presentadas por los Estados miembros, especialmente la propuesta presentada por las delegaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Indonesia, Islandia, Jamaica, Liechtenstein, Malasia, México, Mónaco, el Perú, el Senegal y Suiza relativa a la protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional en el DNS, que figura en el documento SCT/41/6. Expresó su deseo de copatrocinar dicha propuesta. En cuanto a la declaración formulada por la delegación de México en nombre del GRULAC en relación con el DNS, dio cuenta de su profunda preocupación por la asignación del nombre de dominio "Amazon" por parte de la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN), que ha afectado al patrimonio cultural y lingüístico de cada uno de los ocho países amazónicos. Dijo que, en su opinión, los Estados miembros del SCT no deberían permitir que se vuelvan a producir situaciones similares. Si, en la actualidad, los países amazónicos han sido despojados de una parte importante de su patrimonio, es posible que, en el futuro, otros países se enfrenten a la misma situación con sus propias ciudades y regiones. Tras recordar al Comité su compromiso con las indicaciones geográficas, manifestó su voluntad de contribuir a

las deliberaciones sobre el asunto y conocer la experiencia de otros miembros en la aplicación de dicha categoría de protección. Concluyó anunciando que aguarda con interés la sesión de información sobre indicaciones geográficas.

20. La delegación de Chile, agradeciendo a la Secretaría la preparación de los documentos, apoyó la declaración de la delegación de México en nombre del GRULAC y manifestó su interés por todos los documentos presentados para la sesión actual. En el área de los diseños industriales, reiterando su preocupación por el DLT, que no ha llegado a buen término, manifestó su esperanza de que se encuentre una solución el próximo año. En el ámbito de las marcas, declaró que aguarda con interés la presentación de la propuesta de la delegación del Perú de realizar una encuesta sobre la protección de la marca país en los Estados miembros y la propuesta de las delegaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Indonesia, Islandia, Jamaica, Liechtenstein, Malasia, México, Mónaco, el Perú, el Senegal y Suiza relativa a la protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional en el DNS. Finalmente, en el área de las indicaciones geográficas, expresó su interés en la recopilación de respuestas a los cuestionarios I y II y en la presentación de una base de datos por parte de la Secretaría. También considera que la sesión de información sobre indicaciones geográficas proporcionará al Comité información adicional para determinar los futuros pasos a seguir para elaborar un plan de trabajo sobre este tema. Concluyó expresando su apoyo para facilitar el diálogo en el seno del SCT.

21. La delegación de Trinidad y Tabago, después de agradecer a la Secretaría la preparación de los documentos de trabajo y la organización de la sesión, hizo suya la declaración efectuada por la delegación de México en nombre del GRULAC. Expresó su apoyo incondicional a los constantes esfuerzos del SCT en el ámbito de las marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas y señaló que la agenda legislativa de su país sigue estando conformada por la actualidad de las deliberaciones que tienen lugar en el SCT. Con respecto a los diseños industriales, anunció que, en principio, el Consejo de Ministros de su país ha acordado adherirse al Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales en 2020 y está trabajando con la OMPI en la elaboración de la legislación correspondiente para dicha adhesión. Con respecto al DLT, haciéndose eco de la opinión expresada por la delegación de México en nombre del GRULAC, instó a los Estados miembros a abordar el tema con pragmatismo y flexibilidad. Con respecto a las indicaciones geográficas, informó al Comité que, en 2017, se registró la primera indicación geográfica en Trinidad y Tabago y que la Oficina de PI de su país sigue contactando con partes interesadas de todo el país. Por lo tanto, escuchará atentamente la presentación sobre la base de datos que contiene las respuestas a los cuestionarios I y II sobre indicaciones geográficas. Señaló que, siendo consciente de la gran importancia de la protección de los nombres de países, espera que, en la presente sesión del SCT, se produzcan avances en las deliberaciones sobre la cuestión. Concluyó diciendo que espera con interés que el Comité prosiga con su labor, manifestando su agradecimiento a la OMPI por su constante asistencia y apoyo e indicando que aguarda con interés trabajar junto con otros Estados miembros.

22. La delegación de la República Islámica del Irán, sumándose a la declaración realizada por la delegación de Singapur en nombre del Grupo de Asia y el Pacífico, elogió a la Secretaría por la preparación de la sesión. En primer lugar, en relación con el punto 4 del orden del día sobre diseños industriales, lamentó la falta de consenso en torno a la convocación de una conferencia diplomática para la adopción de un DLT en la última Asamblea General. Invitó a todas las delegaciones a participar con espíritu constructivo, abierto y basado en el respeto mutuo, en debates para superar las diferencias restantes, a fin de presentar el proyecto de tratado en una conferencia diplomática. En lo que respecta a los diseños de IGU, iconos y fuentes/tipos, señaló que las deliberaciones del Comité sobre el tema contribuyen positivamente al objetivo de alcanzar una postura común de los Estados miembros, por medio del intercambio de experiencias entre las delegaciones. En su opinión, el marco internacional actual ya proporciona la flexibilidad adecuada para garantizar la protección de los nuevos

diseños tecnológicos. Considera que los debates sobre ese tema deberían preservar la política de los Estados miembros y permitirles adoptar sus propios requisitos legales nacionales. En cuanto a los próximos pasos a seguir en este ámbito, manifestó su disposición a considerar todas las opciones, aunque todavía no está convencida de iniciar ninguna actividad normativa a ese respecto. Tras expresar su agradecimiento a la Secretaría por la recopilación de las respuestas al cuestionario sobre la Protección temporal de los diseños industriales en ciertas exposiciones internacionales, de conformidad con el artículo 11 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que figura en el documento SCT/42/2 Prov., dijo que espera con interés debatir sobre el tema. Pasando al punto 5 del orden del día sobre las marcas, indicó que la falta de protección de los nombres de países a nivel internacional es una deficiencia del sistema internacional de propiedad intelectual, e hizo hincapié en la necesidad de continuar examinando el tema, como una cuestión prioritaria, y desarrollar un marco para evitar el registro o uso indebidos de nombres de países como marcas. Espera que el Comité pueda concluir pronto sus debates sobre la cuestión y formular recomendaciones positivas a la Asamblea General. Finalmente, volviendo al punto 6 del orden del día sobre indicaciones geográficas, dijo que aguarda con interés la sesión de información y que cree firmemente que la labor del SCT no debe crear expectativas de actividad normativa en áreas actualmente cubiertas por el Arreglo de Lisboa o el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa. A la espera de la presentación de la base de datos con las respuestas a los cuestionarios sobre indicaciones geográficas, concluyó acogiendo con satisfacción la próxima adhesión de la Unión Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa.

23. La delegación de Jamaica, agradeciendo a la Secretaría la preparación de los documentos y la organización de la sesión, hizo suya la declaración de la delegación de México en nombre del GRULAC. Dijo que aguarda con interés seguir debatiendo sobre el DLT. Además, indicó que otorga la máxima importancia a la protección de los nombres de países. Por esa razón, manifestó su esperanza de que, en la sesión en curso, el Comité pueda avanzar en las deliberaciones sobre una cuestión tan importante, basándose en su propia propuesta, que figura en el documento SCT/32/2, así como en la propuesta presentada por las delegaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Indonesia, Islandia, Jamaica, Liechtenstein, Malasia, México, Mónaco, el Perú, el Senegal y Suiza, sobre la protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional en el DNS, reflejada en el documento SCT/41/6. Además, aguarda con interés debatir, en la presente sesión, la propuesta presentada por la delegación del Perú para la realización de una encuesta sobre la protección de la marca país en los Estados miembros, que figura en el documento SCT/42/4. Con respecto a las indicaciones geográficas, expresó su interés en la presentación de la base de datos que contiene las respuestas a los cuestionarios I y II, y manifestó su apoyo a la propuesta destinada a poner la base de datos a disposición del público. Asimismo, afirmó que aguarda con interés la sesión de información sobre indicaciones geográficas. Confiando en que, durante la sesión, el Comité avanzará en varios temas y, en particular, en la protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional, expresó su disposición a entablar debates constructivos para encontrar soluciones a dichos problemas.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: DISEÑOS INDUSTRIALES

Legislación y práctica en materia de diseños industriales – Proyecto de artículos y Proyecto de reglamento

24. El presidente recordó que, en su período de sesiones de octubre de 2019, la Asamblea General de la OMPI decidió que, en su siguiente período de sesiones de 2020, continuará considerando la convocación de una conferencia diplomática relativa al Tratado sobre el Derecho de los Diseños (DLT), que se celebrará a fines del primer semestre de 2021.

25. El presidente concluyó que el SCT ha tomado nota de todas las declaraciones formuladas por las delegaciones sobre ese punto. El SCT tomó nota de la decisión de la Asamblea General de seguir examinando esta cuestión en su siguiente período de sesiones de 2020.

Diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos, y fuentes/tipos

26. Los debates se basaron en el documento SCT/41/2 (Compilación de respuestas al cuestionario sobre Diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos y fuentes/tipos) y el documento SCT/42/6 (Propuesta de las delegaciones del Japón y los Estados Unidos de América para una recomendación conjunta sobre la protección de los diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU) en calidad de diseños industriales).

27. La Secretaría recordó que, en la cuadragésima sesión del SCT, el presidente concluyó que se había pedido a la Secretaría que distribuyera un cuestionario sobre diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos y fuentes/tipos a fin de que se diera respuesta al mismo antes del 31 de julio de 2019. Afirmó que, al término del plazo para devolver el cuestionario completado, había recibido 31 respuestas de los Estados miembros y una respuesta de una organización intergubernamental de propiedad intelectual. Posteriormente, en su cuadragésima primera sesión, en abril de 2019, el SCT decidió conceder más tiempo a los miembros del SCT para enviar respuestas adicionales o revisadas al cuestionario, hasta el 31 de julio de 2019. Para esa fecha, se habían recibido nuevas respuestas de ocho miembros del SCT: Azerbaiyán, Chile, Ecuador, Japón, Kenya, Letonia y Noruega, así como de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Por último, la Secretaría señaló a la atención del Comité que en el documento SCT/41/2 se recopilan las 40 respuestas recibidas.

28. La delegación del Japón, manifestando su sincero agradecimiento a la Secretaría por la preparación del documento SCT/41/2 y a los miembros del SCT por sus valiosas respuestas, informó de que, en su país, el examen de la Ley de Diseños Industriales, que tiene por fin ampliar el alcance de los diseños de IGU susceptibles de protección, ha sido aprobado por la Dieta Nacional en mayo de 2019 y de que la Ley de Diseños Industriales modificada entrará en vigor el 1 de abril de 2020. Mientras que, en virtud de la legislación vigente, los diseños de IGU se han tratado y protegido en estrecha relación con un artículo concreto, como diseño parcial de un producto físico, señaló que, por el contrario, la Ley de Diseños Industriales modificada considera los diseños de IGU *per se* materia objeto de protección. Dicho de otro modo, en virtud de la Ley de Diseños Industriales modificada, los diseños de IGU que no estén grabados o no se exhiban en un artículo, los diseños de IGU que se distribuyan a través de una red y los diseños de IGU que se proyecten sobre un muro serán considerados diseños industriales. Habida cuenta de que la nueva legislación entrará en vigor el próximo año, informó al Comité de que ha respondido al cuestionario basándose tanto en la ley vigente como en la versión modificada. Manifestó su esperanza de que el cambio legislativo que se ha introducido recientemente en su país sea un buen ejemplo del enfoque aplicado en este ámbito incipiente de la protección del diseño industrial. Señaló que al Comité se le ha conocido tradicionalmente como el “SCT”, pese a que también trata cuestiones importantes concernientes a los diseños industriales, como el DLT y la protección de los diseños de IGU. Observó que, en el pasado, se ha otorgado menos atención a los diseños industriales que a otros derechos de PI, pero, actualmente, debe prestarse más atención a la importancia de proteger los diseños industriales, pues constituyen un factor clave de la innovación y el desarrollo económico. Por esta razón, dijo que, a su modo de ver, debe añadirse una abreviatura de los términos “diseños industriales”, por ejemplo, la letra “D”, a la denominación abreviada del Comité. Este pequeño cambio supondrá una importante contribución a la promoción de los debates internacionales sobre la protección de los diseños industriales.

29. La delegación de la Unión Europea, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión

Europea y sus Estados miembros, recordó que, en las últimas sesiones del SCT, la mayor parte de las delegaciones, incluida ella misma, se han manifestado a favor de que se siga trabajando, concretamente, en el vínculo entre el producto y el diseño y su efecto en el alcance de la protección, así como en lo referente a la representación de IGU animadas. Compartiendo la postura común de que las diferencias existentes deben abordarse de manera directa y de que toda labor adicional relativa a estas cuestiones puede allanar el camino hacia un planteamiento más armonizado, acogió con beneplácito el documento SCT/41/2 Prov., considerando que expone las respuestas de un modo claro, coherente y debidamente detallado. Afirmó que también respaldó la prórroga del plazo para enviar respuestas adicionales y dio las gracias a los miembros del SCT por sus nuevas contribuciones y a la Secretaría por la recopilación, que incluye información sobre la práctica común desarrollada por la EUIPO. Si bien este documento no constituye la primera encuesta sobre el tema, reiteró su opinión de que es la versión más actualizada y detallada. A su modo de ver, la nueva encuesta examina, mediante preguntas específicas y adicionales, cuestiones como el vínculo existente entre los diseños de IGU y de icono con la indicación del producto, el uso y el efecto de las renunciaciones a la protección, las búsquedas en el estado de la técnica y los requisitos en lo que respecta a los diseños animados. Considerando que la gran cantidad de información resultante de las respuestas será útil para futuros debates sobre diseños de IGU, iconos y fuentes/tipos en el seno del Comité, manifestó su pleno respaldo a la recopilación, que puede utilizarse como referencia para seguir trabajando en determinadas cuestiones pertinentes. Acogiendo con satisfacción la propuesta enviada por las delegaciones del Japón y los Estados Unidos de América en el documento SCT/42/6, manifestó su respaldo a la adopción de una recomendación conjunta, como una manera práctica de proceder para lograr un planteamiento más armonizado en relación con la protección de los diseños de IGU en calidad de diseños industriales. Si bien respalda plenamente los argumentos para establecer como mínimo un nivel de referencia de base para la protección de las IGU, afirmó que espera con interés debatir dicha propuesta y anunció que presentará propuestas detalladas sobre el texto del proyecto de recomendaciones en una etapa posterior. Reiteró su opinión de que, aunque las cuestiones concernientes a los nuevos diseños tecnológicos son interesantes y pertinentes, es necesario resolver primero los problemas existentes en el ámbito de las formas actualmente conocidas de diseños de IGU e iconos, y prestó su apoyo a un enfoque gradual. Con todo, afirmó seguir estando interesada en recibir más información de las asociaciones de usuarios sobre nuevos diseños tecnológicos. En relación con la propuesta presentada por la delegación de España sobre la protección otorgada en virtud del artículo 11 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, dio las gracias a la Secretaría por la preparación de una recopilación de respuestas al cuestionario, que figura en el documento SCT/42/2 Prov. Dijo que, a su modo de ver, las respuestas revelan la existencia, en la práctica, de considerables diferencias en torno a una serie de preguntas pertinentes y, sobre todo, en torno a los criterios establecidos para determinar qué puede calificarse como una exposición internacional oficial u oficialmente reconocida. Manifestándose partidaria de que se siga debatiendo sobre esta cuestión, propuso la organización de una sesión de información sobre el asunto a fin de examinar las necesidades de los usuarios y las experiencias nacionales y de que se compartan mejores prácticas entre oficinas.

30. La delegación de Croacia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Estados de Europa Central y el Báltico, reiteró su apoyo a la continuidad de los debates sobre las IGU y dio las gracias tanto a los Estados miembros por sus respuestas al cuestionario, como a la Secretaría por la recopilación, incluida la información proporcionada por la EUIPO. Considerando que los resultados son pertinentes en la medida en que aclaran el vínculo existente entre el producto y el diseño, así como el uso y el efecto de las renunciaciones a la protección, las búsquedas en el estado de la técnica y la representación de diseños animados, manifestó su esperanza de que la labor realizada permita lograr una mayor armonización. Dio las gracias a las delegaciones del Japón y los Estados Unidos de América por su propuesta, que figura en el documento SCT/42/6 y que proporciona ideas sobre una manera práctica de proceder en relación con la protección de los diseños de IGU en calidad de diseños

industriales. Manifestando su interés por debatir sobre la cuestión, opina que sería de gran utilidad contar con un nivel de referencia de base de protección para las IGU. No obstante, insistió en la necesidad de que se aborden primero las diferencias pendientes en el ámbito de los diseños de IGU, iconos y fuentes/tipos, con el fin de alcanzar una postura común en torno a las cuestiones actuales, y de examinar, en una etapa posterior, los desafíos relacionados con otros diseños novedosos. Por último, dio las gracias a la delegación de España por la propuesta que figura en el documento SCT/40/8, que tiene por objeto conocer cómo aplican los Estados miembros el artículo 10 del Convenio de París, así como a la Secretaría, por la preparación de una recopilación de las respuestas en el documento SCT/42/2 Prov. Como las respuestas revelan la existencia de diferencias en las prácticas aplicadas entre los Estados miembros, dijo que está a favor de que prosigan los debates, que pueden materializarse en una reunión oficiosa sobre las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas.

31. La delegación de la Federación de Rusia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Países de Asia Central, el Cáucaso y Europa Oriental, dio las gracias a la Secretaría por la labor realizada en relación con las IGU y observó la importancia de compartir experiencias relacionadas con el registro como diseños industriales. Los resultados de la encuesta reflejan exhaustivamente las prácticas de protección de las IGU en los Estados miembros de la OMPI y confirman la existencia de un interés creciente por el registro de los diseños de IGU, iconos y fuentes/tipos. El desarrollo de diseños de IGU en el contexto de los procesos de digitalización a gran escala alienta a los diseñadores y a las Oficinas de propiedad intelectual a contemplar la protección de los diseños nuevos y creativos. Considerando que resulta apropiado determinar la relación existente entre el diseño de la IGU o del icono y el producto, así como debatir sobre la protección de los diseños animados, dijo que cree que los resultados del estudio constituyen una buena base para nuevos intercambios de información. Además, el cuestionario puede complementarse con nuevas cuestiones problemáticas que afecten a las Oficinas de propiedad intelectual y a los diseñadores cuando registren diseños de IGU. Más concretamente, manifestó su interés por examinar la forma de representación de los diseños animados y explicó que, en los países de la región, estos diseños se representan por medio de imágenes bidimensionales que plasman el movimiento. Sin embargo, los avances de las tecnologías modernas y la existencia de varias soluciones técnicas exigen una extensión del estudio a ese respecto. Por último, dio las gracias a las delegaciones del Japón y los Estados Unidos de América por haber preparado un proyecto de recomendación conjunta y manifestó su respaldo a la iniciativa que promueve la generalización de las prácticas nacionales y regionales de protección de IGU que resulten eficaces, incluidas las relativas a la representación de IGU animadas.

32. La delegación de los Estados Unidos de América, haciéndose eco de los comentarios formulados por otras delegaciones, afirmó que los diseños industriales, y, más concretamente, las IGU, seguirán desempeñando una función importante en relación con la propiedad intelectual, a medida que la industria siga modernizándose y progresando. Dando gracias a la Secretaría por el cuestionario, que brinda una referencia de gran valor para las oficinas y los usuarios en el panorama internacional, dijo que aguarda con interés los próximos debates sobre este tema.

33. La delegación de la República Islámica del Irán expresó su agradecimiento a los Estados miembros que han realizado aportaciones al cuestionario sobre diseños de IGU, iconos y fuentes/tipos y a la Secretaría por haber recopilado las respuestas. Sugirió que la Secretaría elabore un documento analítico basado en las respuestas para que el SCT pueda examinarlo en su próxima sesión. En su opinión, dicho documento será útil para conocer mejor las diferencias que existen entre los Estados miembros con el fin de decidir sobre la manera de proceder.

34. A invitación del presidente, la delegación de los Estados Unidos de América, agradeciendo a la delegación del Japón su colaboración, presentó la propuesta de

recomendación conjunta, poniendo de relieve el aumento de la importancia y la singularidad de los diseños de IGU, habida cuenta de su uso en nuevos entornos no contemplados hace unas décadas. Recordó la labor realizada por el SCT desde 2016 con dos cuestionarios sobre este tema y la celebración de una sesión de información centrada en las prácticas de las oficinas y las experiencias de los usuarios. En respuesta a la petición de propuestas para proseguir la labor, la propuesta que figura en el documento SCT/42/6 se ha preparado a partir de las respuestas a ambos cuestionarios, así como de las recomendaciones de los usuarios. Destacando que el documento propone una “recomendación”, en consonancia con el deseo de flexibilidad manifestado por varias delegaciones, aclaró que la propuesta no obligará a ninguna jurisdicción a aplicar dichas recomendaciones. Por último, dejó patente su interés por escuchar a las asociaciones de usuarios.

35. La delegación del Japón añadió que, en un contexto de crecimiento acelerado del uso de las IGU, usuarios de sistemas de diseños de todo el mundo han reconocido ampliamente la importancia de la protección de los diseños de IGU. Como ha puesto de manifiesto la labor realizada por el Comité, las maneras de proteger los diseños de IGU varían significativamente en las respectivas jurisdicciones. Por tanto, con el fin de asegurar la coherencia internacional en la protección de los diseños de IGU y en beneficio de los usuarios del sistema de diseños, manifestó que, en colaboración con la delegación de los Estados Unidos de América, desea contribuir al debate por conducto de una recomendación conjunta sobre protección de los diseños de IGU en calidad de diseños industriales.

36. La delegación de la República de Corea agradeció a los Estados miembros su participación en el cuestionario, así como a las delegaciones del Japón y los Estados Unidos de América la preparación de la propuesta de recomendación conjunta que figura en el documento SCT/42/6. Considera que dicha propuesta representa un avance progresivo en pos de una práctica común para la protección de los diseños de IGU, mejorando la creación de nuevos tipos de diseños basados en el desarrollo de la tecnología. En el marco de la creciente demanda de protección de los diseños de IGU, dijo que apoya la iniciativa de una recomendación conjunta para promover la protección de los diseños de IGU, que aumentará la credibilidad de su protección.

37. La delegación del Canadá, dando las gracias a las delegaciones del Japón y los Estados Unidos de América por la iniciativa recogida en el documento SCT/42/6, manifestó su interés por intensificar su participación en la cuestión de las IGU, dado que, al proseguir con dicha labor se ayudará a desarrollar y conocer los distintos planteamientos relativos a la concesión de derechos para los citados diseños. Expresando su respaldo a la propuesta, dijo que aguarda con interés la formulación de comentarios sobre el texto para impulsar la labor relativa a los diseños de IGU.

38. La delegación de España dijo que respalda la propuesta presentada por las delegaciones del Japón y los Estados Unidos de América, recogida en el documento SCT/42/6, que introduce la importante cuestión de la protección de las IGU en calidad de diseños y reúne las mejores prácticas de todo el mundo, incluida la práctica sobre convergencia N.º 6 de la Unión Europea.

39. La delegación de la República Islámica del Irán, agradeciendo a los copatrocinadores su propuesta que figura en el documento SCT/42/6, dijo que reconoce que el documento SCT/41/2, que recopila las aportaciones recibidas de los Estados miembros, es un instrumento informativo y útil para los futuros debates del Comité. No obstante, dijo que considera que es difícil identificar en el documento las diferencias y las afinidades que existen actualmente entre los Estados miembros y los distintos regímenes nacionales. Reiteró la petición de que la Secretaría prepare un documento analítico basado en las respuestas y lo presente para someterlo a la consideración del Comité. Este documento servirá de referencia para debatir sobre la medida más apropiada que debe adoptar el Comité en relación con dicho punto del orden del día, incluyendo un debate en profundidad sobre la propuesta que figura en el

documento SCT/42/6.

40. La delegación de Marruecos dio las gracias a la Secretaría por la recopilación de respuestas del documento SCT/41/2, que representa un documento informativo muy bueno sobre diseños de IGU. Agradeciendo a las delegaciones del Japón y los Estados Unidos de América la propuesta de una recomendación conjunta, dijo que considera que dicho documento merece ser examinado con mayor profundidad. Concluyó manifestando su disposición a seguir con interés los intercambios y las aclaraciones sobre el tema, con el fin de poder expresar su opinión en una etapa posterior.

41. La delegación de Australia dijo que respalda la propuesta y dio las gracias a las delegaciones del Japón y los Estados Unidos de América por haberla preparado. Informó al Comité de que la Oficina de propiedad intelectual de su país ha realizado un examen integral del sistema de diseños. En dicho examen se analiza, sobre todo, la mejor manera de dar cabida a los nuevos tipos de diseños a través de modificaciones legislativas o ajustes de la práctica. Además, la Oficina ha iniciado una investigación cualitativa y cuantitativa para identificar ámbitos de mejora del ecosistema del diseño desde el punto de vista de los usuarios. Señaló que una de las cuestiones clave identificadas es la función que desempeñan los derechos de diseño y el desarrollo de nuevas tecnologías. Considerando que el proyecto de recomendación conjunta es muy informativo, se mostró interesada en conocer la opinión de otras delegaciones.

42. La delegación de China dijo que la protección de las IGU es una cuestión delicada y que los usuarios están pidiendo que estos diseños se protejan mejor. En su opinión, un estudio más amplio sobre esta materia propiciará un mayor conocimiento y permitirá a los Estados miembros mejorar su propio régimen de protección. Informando de que su país ha modificado sus Directrices de examen de patentes, incluidas las IGU, y ha mejorado la protección de las IGU con el fin de dar respuesta a las necesidades de los usuarios, manifestó la voluntad de compartir sus prácticas y aprender de las mejores prácticas de otros Estados miembros.

43. La delegación de la República de Moldova, dando las gracias a las delegaciones del Japón y los Estados Unidos de América, dijo que apoya el debate sobre el documento SCT/42/6 y anunció su disposición a seguir trabajando en la mejor manera de proteger los diseños de IGU.

44. La delegación de Uganda, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano, dio las gracias a la Secretaría por la recopilación de las respuestas al cuestionario sobre diseños de interfaces gráficas de usuario, iconos y fuentes/tipos, y a los Estados miembros por sus respuestas. Expresó asimismo su agradecimiento a las delegaciones del Japón y los Estados Unidos de América por la propuesta de una recomendación conjunta sobre dicha cuestión. Observando que en el cuestionario han participado menos de la mitad de los miembros de la OMPI, afirmó que la gran mayoría de países en desarrollo de todas las regiones todavía no han indicado si las IGU son susceptible de protección en calidad de diseños en sus jurisdicciones. Considerando que el cuestionario no constituye una muestra suficientemente representativa sobre la que pueda basarse la labor futura del Comité sobre esta cuestión, advirtió enérgicamente que no conviene entablar un debate sobre actividad normativa en relación con este tema en este momento. Por tanto, sostuvo la opinión de que se requiere una labor preparatoria para forjar una postura común entre un amplio conjunto de miembros de la OMPI. Más concretamente, instó a una demostración de la necesidad y la justificación de la extensión de la protección a dichos diseños tecnológicos. Expresó reservas con respecto a las peticiones de alejarse del principio de larga data de vincular un diseño con un artículo específico, pues nada justifica que las IGU sean susceptibles de protección en calidad de diseños por sí mismas, en lugar de como parte de un producto en el que hayan sido colocadas como elemento ornamental o estético. Por otra parte, en su opinión, el Comité deberá estudiar la posible existencia de lagunas, o si las IGU pueden quedar suficientemente protegidas mediante

los regímenes de la propiedad intelectual existentes (por ejemplo, leyes de diseño, patentes y derecho de autor). Como los requisitos pueden variar entre las distintas jurisdicciones, sugirió que los Estados miembros compartan sus respectivas experiencias con la aplicación de los derechos de las IGU a nivel nacional, así como en relación con los criterios para la determinación de una infracción. Sugiriendo que la Secretaría lleve a cabo un estudio sobre las implicaciones económicas, para las iniciativas innovadoras de las microempresas y las pymes de los países en desarrollo y países menos adelantados (PMA), de la extensión de la protección de las IGU, anunció su disposición a presentar una propuesta oficial en consecuencia.

45. La delegación de Israel acogió con beneplácito la propuesta realizada por las delegaciones del Japón y los Estados Unidos de América, que figuran en el documento SCT/42/6. Si bien el número de solicitudes de registro de diseños de IGU dentro de la clase 14.04 se ha incrementado en Israel, se espera un crecimiento más acusado tras la entrada en vigor del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, a comienzos de 2020. En su opinión, el intercambio de experiencias y el desarrollo de prácticas comunes permitirá a los solicitantes proteger mejor sus diseños, ayudará a los usuarios a planificar su estrategia y será de utilidad para las Oficinas de propiedad intelectual con el proceso de registro. Por tanto, dijo que respalda la propuesta de una recomendación conjunta y aguarda con interés el debate sustantivo sobre el texto y la oportunidad de sugerir mejoras y adiciones. Asimismo, dijo que respalda la propuesta formulada por la delegación de la Unión Europea de dejar el cuestionario sobre diseños de IGU, iconos y fuentes/tipos abierto a respuestas adicionales con el fin de recabar información útil sobre un tema tan importante, paralelamente a la labor normativa sobre la recomendación conjunta.

46. La delegación de Chile, agradeciendo a las delegaciones del Japón y los Estados Unidos de América la propuesta que figura en el documento SCT/42/6, recordó que ha seguido de cerca el debate sobre dicho punto y ha respondido a los cuestionarios. Manifestó el deseo de disponer de más información sobre la situación de la protección otorgada en distintos Estados miembros. Expresando la opinión de que toda propuesta examinada por el Comité debe ser lo suficientemente flexible como para que cada Estado miembro pueda mantener el nivel de protección que establezca su legislación actual, sugirió que se analice la cuestión desde distintas perspectivas, por ejemplo, mediante un documento de mejores prácticas. Manifestó su disposición a seguir trabajando en la protección de los diseños de IGU, iconos y fuentes/tipos en calidad de diseños industriales, y a considerar las distintas legislaciones de todos los Estados miembros.

47. La delegación de Georgia expresó su agradecimiento a las delegaciones del Japón y los Estados Unidos de América por su propuesta, que figura en el documento SCT/42/6, y dijo que respalda la celebración de nuevos debates sobre una cuestión de tal calado.

48. La delegación del Ecuador, suscribiendo la declaración realizada por la delegación de México en nombre del GRULAC, agradeció la recopilación de las respuestas al cuestionario y acogió con agrado la propuesta realizada por las delegaciones del Japón y los Estados Unidos de América. A su modo de ver, es importante que existan nuevas formas de protección de las IGU, que reflejen las legislaciones de los distintos miembros, sin excluir las que todavía no posean la capacidad o la habilidad de aplicar criterios técnicos precisos para la gestión de dichas creaciones por conducto de los diseños industriales. Considera que unas directrices claras, fáciles de entender y aplicables en los distintos Estados, solventarán cualquier duda o inquietud concernientes a las nuevas formas de protección descritas en el documento objeto de examen.

49. La delegación de los Estados Unidos de América explicó que la finalidad de la recomendación 1 propuesta es fomentar la protección de los diseños de IGU nuevos y originales en calidad de diseños industriales. Tras subrayar que los diseños de IGU pueden

cambiar con el paso del tiempo, dijo que la recomendación 2 tiene el objetivo de impedir que los solicitantes que deseen proteger los diseños de IGU estén sujetos a las limitaciones técnicas de una computadora subyacente. Según lo solicitado por los usuarios, la recomendación 3 tiene por fin proporcionar a los solicitantes una mayor flexibilidad en la representación de los diseños. Sin embargo, reconoció que las oficinas deben gozar de cierto grado de discreción y dijo que la recomendación propuesta establece, como salvaguardia, que la representación facilite la suficiente información gráfica sobre el diseño industrial reivindicado.

50. La delegación de Israel dijo que respalda la recomendación 3 propuesta, que exige que las oficinas acepten todo tipo de representaciones, como fotografías en blanco y negro, fotografías en color, dibujos u otros medios de representación electrónicos o digitales. Además, sugirió añadir que las partes podrán exigir que un diseño de IGU solo tenga una única forma de representación por solicitud, con el fin de evitar que se mezclen diferentes tipos de representaciones.

51. El representante de la INTA acogió con satisfacción la iniciativa de las delegaciones del Japón y los Estados Unidos de América y mostró su apoyo a la propuesta, en particular a la recomendación 3, que es importante para los usuarios del sistema.

52. La delegación de los Estados Unidos de América dijo que reconoce que la delegación de Israel ha planteado un concepto importante e indicó que, en la práctica, la oficina nacional aplica limitaciones con respecto a la combinación de diferentes tipos de representaciones. Por lo tanto, señaló su disposición a proseguir los debates sobre esa cuestión. A continuación, pasando a la recomendación 4, observó que, dado que los diseños de IGU se utilizan con frecuencia en entornos de varias pantallas, la exigencia de presentar una solicitud para cada tipo de representación en pantalla tendrá un elevado costo para los solicitantes. De hecho, algunas jurisdicciones del mundo permiten que los diseños de IGU se protejan en entornos de pantallas múltiples, mediante, por ejemplo, renuncias a la protección para el producto asociado al diseño en cuestión. El objetivo de la disposición es proporcionar flexibilidad y permitir la reivindicación de diseños de pantalla, aunque aún pueda existir una relación con un producto o un artículo.

53. El representante de la INTA dijo que respalda este punto, subrayó que se trata de un elemento fundamental de la recomendación conjunta propuesta y recordó que ha realizado varias aportaciones a ese respecto.

54. La delegación de los Estados Unidos de América recordó los debates anteriores sobre imágenes en movimiento y en transición y dijo que la motivación que subyace a la recomendación 5 es la importancia de un registro eficaz y preciso de los diseños de IGU.

55. La delegación de Israel, en cuanto a la Parte III de la recomendación conjunta propuesta titulada “Solicitud de derechos sobre un diseño industrial registrado”, sugirió añadir una recomendación para establecer un requisito de descripción de las características visuales del diseño de IGU. Tras informar al SCT de que el Reglamento de Dibujos y Modelos de su país requiere que una solicitud de registro de un diseño animado de IGU contenga una descripción de la presentación visual de dicho diseño, además de una secuencia de imágenes que representen el progreso de la animación, propuso que la recomendación establezca que las partes puedan exigir que una solicitud de registro de diseño industrial de un diseño de IGU vaya acompañada de una descripción de la presentación visual del diseño.

56. La delegación de los Estados Unidos de América dijo que, en su opinión, las recomendaciones son amplias y ya contemplan la redacción propuesta por la delegación de Israel. Sin embargo, indicó su disposición a debatir el texto propuesto.

57. La delegación del Brasil, con respecto al texto de la recomendación 5, a saber, los

términos “imágenes en movimiento o que incorporen varias perspectivas relacionadas visualmente y numeradas para dar una idea clara de la progresión”, dijo que la legislación de su país prevé la protección de cada una de las imágenes estáticas que componen una secuencia en movimiento. En ese sentido, debe analizar cómo se ajustará su legislación a la recomendación 5.

58. La delegación de los Estados Unidos de América se preguntó si, en la medida en que un solicitante quiera proteger un diseño de IGU que cuente con alguna transición, y en virtud de la legislación del Brasil, sería aceptable presentar, ya sea en papel o en un archivo PDF, una serie de imágenes estáticas en una secuencia para ilustrar el movimiento del diseño.

59. La delegación del Brasil confirmó que esa es la práctica y que cada una de las imágenes estáticas se protegerá de forma individual.

60. La delegación de los Estados Unidos de América, refiriéndose a la recomendación 6, dijo que, en esencia, su objetivo es garantizar el mismo tratamiento para los diseños de IGU que para otras solicitudes de registro de diseños industriales. La locución “y, cuando proceda, de fondo” simplemente indica que las jurisdicciones que prevén un examen sustantivo examinarán los diseños de IGU de la misma manera que otros diseños industriales. Tras reconocer que el intercambio electrónico facilita la labor de los solicitantes, sugirió que, en la recomendación 7, se ofrezcan algunos mecanismos que permitan a los solicitantes cumplir por medios electrónicos con el requisito de proporcionar copias certificadas y otra documentación con respecto a las reivindicaciones de prioridad. A modo de ejemplo se mencionó, entre otros, el DAS de la OMPI. Indicó, además, que la recomendación 8 afirma que los derechos concedidos a los diseños de IGU deben ser similares a otros derechos sobre los modelos o diseños industriales en general. La recomendación 9 reconoce de manera similar que los diseños de IGU deben tratarse de la misma manera que otros diseños industriales con respecto a la infracción. Puso como ejemplo la prueba de infracción que se aplica en su país, a saber, la prueba del observador ordinario, que data de 1800 y procede de un caso del Tribunal Supremo en el que se actuó de la misma manera con respecto a un diseño de automóvil que con respecto a un diseño de IGU. En conclusión, señaló que la recomendación 10 prevé que la duración de la protección de un diseño de IGU debe ser la misma que la de otros diseños industriales y no inferior al período establecido en el Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, es decir, al menos 15 años de protección, que incluye el plazo de protección inicial de cinco años, renovable por dos períodos adicionales de cinco años.

61. La delegación de la República Islámica del Irán dijo que, en su opinión, el debate que se está celebrando actualmente en el seno del Comité trata sobre el análisis de las prácticas de los países con respecto a la protección de los nuevos diseños tecnológicos y que cree que se necesita más tiempo y una labor preparatoria para lograr una postura común sobre diferentes aspectos antes de avanzar hacia cualquier actividad normativa. Tras señalar que el debate sobre el proyecto propuesto de las recomendaciones no debe llevar a pensar que el Comité está de acuerdo en elaborar recomendaciones conjuntas, expresó su apoyo a la propuesta realizada por la delegación de Uganda, en nombre del Grupo Africano, para emprender un estudio sobre las consecuencias económicas de la extensión de la protección de los derechos de propiedad intelectual a los diseños de IGU para los esfuerzos en materia de innovación de las microempresas, las pequeñas y las medianas empresas en los países en desarrollo y países menos adelantados.

62. El presidente dio las gracias a las delegaciones del Japón y los Estados Unidos de América por la presentación del documento SCT/42/6 y señaló que el debate sobre la propuesta ha sido respaldado por varias delegaciones. Se han expresado diferentes puntos de vista sobre la naturaleza del documento y sobre la fase en la que se encuentran los debates sobre los diseños de IGU. Hizo hincapié en que el SCT ha estado debatiendo los nuevos

diseños tecnológicos durante varias sesiones, que se han distribuido dos cuestionarios y se ha organizado una sesión de información y propuso continuar la labor sobre el documento mientras se recopila información adicional sobre el tema.

63. La delegación de España dijo que respalda la propuesta del presidente de recopilar información adicional y alentó a las delegaciones a analizar el proyecto de recomendaciones y compararlas con las disposiciones pertinentes de su legislación nacional para descubrir las diferencias entre el proyecto de recomendaciones y las prácticas nacionales. Cree que, de este modo, el SCT contará con una visión general de las dificultades reales que se han detectado y la incidencia de la adopción de dichas recomendaciones, y podrá avanzar.

64. La delegación de los Estados Unidos de América, agradeciendo todas las intervenciones realizadas por las delegaciones sobre el proyecto de recomendaciones, se mostró favorable a continuar la labor según la orientación del presidente. Como se trata de un primer debate sobre el tema, cree que las aportaciones de otros miembros del SCT son útiles y dijo que aguarda con interés recibir más comentarios entre la presente sesión del SCT y la siguiente, con miras a mejorar y abordar mejor las necesidades de los usuarios, así como de las Oficinas de propiedad intelectual. Indicó su disposición a examinar la propuesta del presidente y dio su apoyo a la intervención de la delegación de España, habida cuenta de que se trata de un planteamiento reflexivo.

65. La delegación de la República Islámica del Irán preguntó al presidente si los copatrocinadores actualizarán el documento en función de los comentarios recibidos y si lo volverán a presentar en la siguiente sesión del SCT para su debate.

66. El presidente, en respuesta a la delegación de la República Islámica del Irán, dijo que la propuesta original de actualizar el documento se ha visto enriquecida con la sugerencia de la delegación de España.

67. La delegación de Uganda, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano, dijo que no ha tenido la oportunidad de participar en el debate sobre las recomendaciones conjuntas propuestas. Como comentario general, dijo que cree que el tema aún no se ha debatido de forma sustancial en el Comité y que se necesita una mayor labor de análisis y recordó que el Grupo ha presentado una propuesta para un estudio adicional.

68. La delegación de la República Islámica del Irán, en respuesta a la sugerencia del presidente de recopilar comentarios adicionales sobre el documento, de acuerdo con las sugerencias formuladas por las delegaciones de España y Uganda, dijo que se reserva su derecho a decidir por escrito, sobre la base del resumen de la presidencia. Por otro lado, solicitó a la Secretaría que analice y presente el documento SCT/41/2 de una forma más sencilla para estimular los futuros debates sobre los diseños de IGU.

69. El presidente concluyó que se pide a la Secretaría que:

- mantenga abierto el documento SCT/4/2 hasta el 10 de enero de 2020 para recibir nuevas respuestas o respuestas revisadas de las delegaciones; y
- prepare un documento en el que se analicen todas las respuestas, a fin de someterlo a consideración de la siguiente sesión del SCT.

70. El presidente concluyó que el debate sobre el documento SCT/42/6 continuará en la cuadragésima tercera sesión del SCT.

Protección temporal de los diseños industriales en ciertas exposiciones internacionales, de conformidad con el artículo 11 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: proyecto de cuestionario

71. Los debates se basaron en el documento SCT/42/2 Prov.

72. La Secretaría llamó la atención del Comité sobre el Anexo del documento SCT/42/2 Prov., en el que se recopilan las respuestas al cuestionario sobre la protección temporal de los diseños industriales en ciertas exposiciones internacionales, de conformidad con el artículo 11 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial presentadas por 48 Estados miembros y dos organizaciones intergubernamentales de propiedad intelectual que gozan de la condición de observador. Hizo hincapié en el carácter provisional del documento, con vistas a que los miembros del SCT que han respondido puedan comprobar si sus respuestas han quedado fielmente reflejadas y para que otros miembros del SCT puedan enviar sus respuestas. Anunció que las modificaciones y las respuestas adicionales se incluirán en la versión final del documento.

73. La delegación de España, dando las gracias a la Secretaría por la redacción del cuestionario y la recopilación de las respuestas, afirmó que ha realizado un estudio preliminar. Advirtiendo que, entre los Estados miembros no existe una interpretación uniforme del artículo 11 del Convenio de París, planteó con inquietud que dicha situación podrá tener distintas incidencias para los usuarios en cuanto a la prolongación de la protección de sus diseños. Teniéndolo presente, instó a que prosiga con la labor relacionada con dicho estudio, alentando a los países que no hayan enviado respuestas a que lo hagan. Asimismo, sugirió que se organice una sesión de información para permitir a los usuarios plantear sus inquietudes y exponer las dificultades a las que se enfrentan en la práctica. Dijo que considera que estas dos medidas ayudarán al SCT a proseguir con el debate de manera constructiva y permitirán extraer conclusiones apropiadas.

74. La delegación de la Federación de Rusia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Países de Asia Central, el Cáucaso y Europa Oriental, dio las gracias a la Secretaría por el documento de información sobre la aplicación del artículo 11 del Convenio de París e informó al Comité de que la legislación de sus países contempla un período de gracia para la presentación de solicitudes de registro de diseños industriales si se exhiben en una exposición. A este respecto, manifestó su interés por conocer las prácticas para el establecimiento de la prioridad de exposición. Observó, además, que la falta de recomendaciones en relación con la clasificación de las exposiciones como internacionales oficiales u oficialmente reconocidas ha causado dificultades en la aplicación del artículo 11 del Convenio de París con respecto tanto a los diseños industriales como a las marcas. Considera que, para los solicitantes, es importante saber que el derecho de prioridad derivado de la exhibición de un diseño industrial en una exposición será reconocido en otros Estados cuando se presente una solicitud de registro. Expresando la opinión de que es pertinente estudiar la práctica para determinar cuáles son las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas de conformidad con el artículo 11 del Convenio de París, concluyó que los resultados de este estudio pueden tener valor práctico y pueden convertirse en una base para la formulación de recomendaciones en relación con la prioridad de exposición.

75. La delegación de los Estados Unidos de América, dando las gracias a la Secretaría por la preparación del documento, dijo que la recopilación de las respuestas aumenta sin duda el corpus de información y es un gran recurso para los usuarios a los que ayudará a desenvolverse con distintos sistemas de propiedad intelectual. Dando las gracias a la delegación de España por su liderazgo y por su propuesta, convino en que una posible manera de proceder consiste en escuchar a los usuarios, los mayores conocedores de la cuestión, en una sesión de información sobre este tema.

76. El presidente, en respuesta a la aclaración solicitada por la delegación de Chile acerca de la posibilidad de presentar respuestas adicionales al cuestionario, indicó que el documento es provisional y que se espera recibir respuestas adicionales, que se incorporarán a la versión final del mismo.

77. El presidente concluyó que se pide a la Secretaría que:

- mantenga abierto el documento hasta el 10 de enero de 2020 para recibir nuevas respuestas de las delegaciones;
- finalice el documento después de esa fecha y lo someta a consideración de la cuadragésima tercera sesión del SCT;
- organice una sesión de información de medio día que tendrá lugar durante la cuadragésima tercera sesión del SCT, en la que se examinen i) las prácticas de las oficinas y ii) la experiencia de los usuarios, con respecto a la protección provisional otorgada a los diseños industriales en virtud del artículo 11 del Convenio de París.

Información actualizada de los Estados miembros sobre el Servicio de Acceso Digital (DAS) a documentos de prioridad

78. El presidente, recordando que el SCT sigue haciendo balance de los progresos realizados en el uso del DAS a documentos de prioridad en relación con las solicitudes de registro de diseños industriales, invitó a las delegaciones a informar al Comité sobre los avances más recientes.

79. La delegación de Australia, anunciando que el 1 de noviembre de 2019 se extendió la biblioteca digital del DAS con el fin de incluir las marcas y los diseños industriales, dijo que cree que la extensión beneficiará a los usuarios porque simplificará los procesos cuando busquen protección en otros países. Alentando a otros miembros del SCT a que consideren la aplicación o la extensión del DAS a otros derechos de propiedad intelectual, como las marcas y los diseños, a fin de que el DAS sea un instrumento cada vez más valioso para los solicitantes de todo el mundo, dio las gracias a la OMPI por su constante apoyo y por colaborar estrechamente con IP Australia para garantizar una extensión del DAS sin contratiempos.

80. La delegación de Israel, expresando la opinión de que el DAS presenta importantes ventajas para los solicitantes y las Oficinas de propiedad intelectual, anunció que la Oficina de Patentes de su país está adoptando medidas para la aplicación del DAS a los diseños industriales antes del fin de julio de 2020.

81. La delegación de los Estados Unidos de América, felicitando a la delegación de Australia por su avance más reciente, observó con interés que Israel aplicará el DAS en un futuro próximo, por lo que el número de países usuarios del sistema ascenderá a 10. Informó de que las partes interesadas de su país han manifestado en reuniones con la USPTO que valoran muy positivamente el DAS, y están supervisando estrechamente el número de países que utilizan dicho sistema, ya que es importante para su práctica de promoción de los derechos de diseño. Felicitando a las delegaciones que han avanzado en la aplicación del DAS de la OMPI, manifestó su agradecimiento por la facilidad de uso de la interfaz, observando que ya es posible realizar búsquedas por tipo de derecho de propiedad intelectual para identificar a los países que utilizan dicho sistema.

82. La delegación de Chile, informando al SCT de que la oficina de propiedad industrial de su país utiliza con éxito el DAS en relación con las patentes y los diseños industriales desde octubre de 2018, anunció que dicha oficina está trabajando actualmente con una unidad

técnica de la OMPI para aplicar el sistema a las marcas. Considerando los beneficios y la utilidad del citado instrumento, alentó a otros Estados miembros a que también hagan uso del DAS.

83. El presidente concluyó que el SCT volverá a tratar ese tema para recibir información actualizada en su siguiente sesión.

Carta del presidente del Comité Estatal de Ciencia y Tecnología de Belarús al presidente del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT)

84. El SCT examinó el documento SCT/44/27.

85. El presidente, recordando que la Asamblea General de la OMPI de 2019 no ha alcanzado ningún acuerdo sobre la convocación de una conferencia diplomática para la adopción del DLT, dijo que varias delegaciones se han ofrecido para ser anfitrionas de dicha conferencia diplomática si la Asamblea General decide convocarla. Destacando que el SCT puede formular una propuesta para dicho fin en la próxima Asamblea General de la OMPI en 2020, invitó a la delegación de Belarús a presentar la oferta de su país para ser anfitrión de la conferencia diplomática para la adopción del DLT, que figura en la carta del presidente del Comité Estatal de Ciencia y Tecnología (documento SCT/42/7).

86. La delegación de Belarús presentó la carta remitida por el Sr. Alexander Shumilin, presidente del Comité Estatal de Ciencia y Tecnología de Belarús, que figura en el documento SCT/42/7. Afirmó que el presidente de su país, en una reunión con el director general de la OMPI celebrada el 4 de junio de 2019, se había ofrecido a acoger la conferencia diplomática para la adopción del DLT en Minsk (Belarús) si la Asamblea General de la OMPI de 2019 decidía convocar una conferencia diplomática sobre la adopción del DLT. Dijo lamentar que la Asamblea General de la OMPI de 2019 no haya alcanzado ningún acuerdo sobre este asunto e instó a todas las partes interesadas a que colaboren y logren un consenso sobre los asuntos pendientes.

87. El presidente, agradeciendo a la delegación de Belarús la invitación, dijo que el SCT puede decidir formular una propuesta a la Asamblea General de la OMPI en 2020 para convocar una conferencia diplomática e invitó a las delegaciones a manifestar sus opiniones al respecto durante la sesión del SCT.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: MARCAS

Propuesta revisada de la Delegación de Jamaica (documento SCT/32/2)

88. Los debates se basaron en el documento SCT/32/2.

89. La delegación de Jamaica recordó que, ya en la trigésima segunda sesión del SCT, que se celebró en 2014, presentó un proyecto de recomendación conjunta relativa a la protección de los nombres de países a fin de facilitar los debates en torno a las posibles soluciones a dicho problema en el seno del SCT. Habida cuenta de que se han presentado varias posibles soluciones al SCT, cree que el Comité debe concebir la solución más viable para el problema. Por lo tanto, solicitó a los Estados miembros que sean constructivos en sus aportaciones. Añadió que, mediante la reflexión sobre las disposiciones del proyecto de recomendación conjunta, el Comité puede garantizar que los ámbitos de convergencia aceptados han sido incorporados al borrador y que puede buscarse un lenguaje adecuado para abordar las áreas donde no hay convergencia y en las que se necesita flexibilidad y discreción a nivel nacional,

en función de la existencia de circunstancias concretas. Tras reconocer que la mayoría de las legislaciones nacionales sobre marcas prevé circunstancias excepcionales en las que una marca que contenga un nombre de país en relación con productos o servicios que no proceden del país que se nombre podrá de todas formas ser registrada, dijo que el proyecto de recomendación conjunta presentado por su país ha sido redactado en los artículos 6 y 7 de forma que contemple una serie de factores convenidos a propósito de tales circunstancias excepcionales. Reiteró que el objetivo del proyecto de recomendación conjunta propuesto no consiste en imponer normas obligatorias, sino en establecer un marco consistente y coherente que sirva de orientación a las Oficinas de propiedad intelectual sobre esta cuestión. Dijo que espera con interés la participación constructiva de los Estados miembros e indicó que mantiene la esperanza de poder hallar una solución consensuada por los Estados miembros del SCT.

90. La delegación de Suiza recordó que brinda su apoyo a la propuesta de la delegación de Jamaica y su planteamiento e hizo hincapié en la importancia de que el Comité trabaje en el desarrollo de soluciones que resuelvan de manera eficiente el problema de las marcas engañosas, es decir, las marcas que consisten en nombres de países, o los contienen, en relación con productos o servicios que no tengan su origen en dicho país. Anunció su compromiso de continuar trabajando en el tema.

91. La delegación de Mónaco, tras señalar que comparte la preocupación expresada por las delegaciones de Islandia, Jamaica y Suiza, entre otras, apoyó, en calidad de copatrocinador, la propuesta que figura en el documento SCT/39/8 Rev.3. Tras recordar que, desde que se presentara por primera vez en 2014, está a favor de los principios fundamentales señalados en la propuesta de la delegación de Jamaica, considera que el problema del sistema de marcas es que no prevé una protección uniforme y predecible de los nombres de países. Por lo tanto, manifestó la esperanza de que el Comité pueda lograr un resultado tangible que promueva una mejor armonización de las prácticas en dicho ámbito.

92. La delegación de Jamaica recordó que, durante treinta años, los Estados han manifestado su preocupación en la esfera internacional por la falta de protección de los nombres de países y, por este motivo, en la vigesimoprimera sesión del SCT, que tuvo lugar en junio de 2009, sometió a consideración del Comité una propuesta al respecto. Tras la presentación de dicha propuesta, la Secretaría elaboró un cuestionario sobre la protección de los nombres oficiales de Estados contra su registro y uso como marcas y recopiló las respuestas a dicho cuestionario en el documento SCT/24/6. Como consecuencia, en la trigésima primera sesión del SCT, celebrada en marzo de 2014, presentó una versión revisada de su propuesta, que figura en el documento SCT/31/4. A partir de los comentarios recibidos en dicha sesión, la propuesta fue sometida a una revisión más profunda, tal como consta en el documento SCT/32/2. Señaló que, ante todo, el propósito de la propuesta de proyecto de recomendación conjunta revisada relativa a las disposiciones sobre la protección de los nombres de países es proteger los nombres de países frente a los posibles conflictos entre marcas, identificadores comerciales y nombres de dominio. Tras subrayar que la propuesta busca impedir el uso de indicaciones que consistan en nombres de países o los contengan en relación con productos o servicios que no procedan del país indicado por dicho nombre de país, afirmó que el objetivo de la propuesta es favorecer la coherencia del examen de las solicitudes de registro de marcas que consistan en nombres de países o los contengan, con la finalidad de promover un tratamiento y protección coherentes y exhaustivos de los nombres de países entre los Estados miembros. Observó que la recomendación conjunta de la propuesta se basa en gran medida en las recomendaciones conjuntas existentes, a saber, la recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, la recomendación conjunta relativa a las licencias de marcas y la recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet. Por lo tanto, la propuesta se inspira en los principios existentes en otros ámbitos que ya se han sometido al examen del Comité en el pasado. Posteriormente, a modo de descripción de las principales disposiciones de la

recomendación conjunta propuesta, indicó en primer lugar que el artículo 1 contiene definiciones de los términos utilizados en el texto propuesto, que constituye una ligera adaptación de las recomendaciones conjuntas preexistentes. En cuanto al artículo 2 del proyecto de recomendación conjunta, señaló que está relacionado con la protección de los nombres de países en caso de que se presenten solicitudes de mala fe y reconoció que el concepto de mala fe no está definido necesariamente en muchos Estados miembros y que, por este motivo, la aplicación de la disposición quedaría a discreción nacional. Tras observar que en la propuesta revisada se indican los cambios realizados para mostrar la diferencia entre la propuesta original y la actual, dijo que sigue siendo flexible en cuanto a la recuperación de cualquiera de las disposiciones contenidas en la propuesta original, ya que es consciente de que quizás aquella ofrezca más flexibilidad a los Estados miembros que la propuesta revisada actual. Con respecto al artículo 3 del proyecto de recomendación conjunta, en concreto, las marcas conflictivas, declaró que la disposición tiene por fin brindar orientación a los Estados miembros en caso de conflicto entre una solicitud de registro de marca y un nombre de país. Señaló que la propuesta revisada hace referencia a los productos o servicios que no tienen su origen en el país indicado por el nombre del país, mientras que la propuesta original se refería a otros factores que implicaban una conexión falsa y, por ende, ofrecía una mayor flexibilidad para aceptar marcas con un nombre de país. De conformidad con el artículo 3, el Estado miembro pertinente identificable mediante el nombre de país estará autorizado a tomar medidas en virtud del sistema de marcas cuando perciba que el nombre de su país pueda ser objeto de apropiación indebida. En cuanto al artículo 4 del proyecto de recomendación conjunta relativo a los identificadores comerciales conflictivos, y principalmente a los nombres comerciales, llamó la atención del Comité sobre el hecho de que la disposición se ha tomado en gran medida de la recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas. Dijo que, aunque reconoce que la disposición propuesta no se ajustaría necesariamente a los sistemas de marcas existentes en la mayoría de Estados miembros, ya que es más aplicable a los registros de nombres de empresas y razones sociales, señaló que el principio de la disposición es el mismo, pues su objetivo es prohibir e impedir los nombres comerciales que entrarían en conflicto con los nombres de países ya establecidos. Seguidamente, con respecto al artículo 5 del proyecto de recomendación conjunta, relativo a los nombres de dominio conflictivos, hizo hincapié en que su principio es impedir los conflictos en los que el nombre de dominio consista en un nombre de país, o lo contenga, sin que exista una conexión genuina entre el nombre de dominio y el país indicado por el nombre de país. Del mismo modo, el objetivo es que los Estados miembros puedan impedir, invalidar o prohibir los nombres de dominio conflictivos que no estén conectados a los Estados miembros. En cuanto al artículo 6 del proyecto de recomendación conjunta, indicó que tiene por objeto brindar orientación a los Estados miembros, pero no mediante normas prescriptivas con respecto a la determinación de cuándo denegar una marca con un nombre de país. La disposición, basada en el estudio sobre la protección de los nombres de países, que figura en el documento SCT/29/5, enumera algunos factores que justificarían la denegación de una marca. Indicó que, en cambio, el artículo 7 de la recomendación conjunta propuesta brinda orientación sobre cuándo aceptar una marca que contenga un nombre de país. Observó que tanto el artículo 6 como el 7 buscan justificar las circunstancias en las que una oficina de marcas podría denegar o aceptar de manera razonable el registro de una marca con un nombre de país. A continuación, mencionó que el artículo 8 de la recomendación conjunta propuesta se refiere a los procedimientos de oposición e invalidación y el artículo 9 está relacionado con la competencia desleal o usurpación, ya contempladas en la mayoría de las legislaciones en materia de marcas de los Estados miembros. Finalmente, observó que, en la propuesta original, el artículo 10 de la recomendación conjunta propuesta enumera una serie de factores para determinar la existencia de una conexión falsa con un Estado miembro, que se tomaron de la recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet. Si bien reconoce el apoyo prestado por algunos miembros del SCT a su propuesta y agradece a los otros miembros sus comentarios, manifestó

la voluntad de seguir revisando su propuesta sobre la base de las opiniones expresadas por los Estados miembros durante la sesión.

93. La delegación de los Estados Unidos de América, después de haber agradecido a la delegación de Jamaica la explicación de su propuesta, recordó que, en el pasado, ya ha intervenido sobre dicha propuesta y su proyecto precedente. Declaró que sigue preocupada por el alcance de la propuesta, ya que esta última versión equivale a decir que el SCT llegará a la conclusión de que el uso de un nombre de país, en todas las distintas formas mencionadas en la propuesta, es susceptible de llevar al público a engaño en lo que respecta al origen de los productos o servicios. Desde su punto de vista, no es algo que suceda en todos los casos porque el contexto de la utilización proporciona información sobre su percepción y la percepción del consumidor es el elemento fundamental para evaluar si un signo es susceptible de protección y registro. Por esta razón, considera incierta la afirmación de que los consumidores serán *per se* engañados cuando vean el nombre de un país en una marca, un nombre comercial, un identificador comercial o un nombre de dominio. Dijo que, aunque a muchas delegaciones les gustaría que fuera cierta, opina que el SCT se excedería al realizar una afirmación como esa y declaró que no se halla en posición de alinearse con la misma. Más bien al contrario, subrayó la necesidad de trabajar para impedir que se haga dicha afirmación y para evitar que se contemplen todas las permutaciones posibles de un nombre de país, ya que el abanico es muy amplio. En concreto, será muy difícil abarcar los identificadores comerciales, ya que muchos países cuentan con diferentes sistemas normativos para los mismos y no pertenecen necesariamente al sistema de propiedad intelectual ni a los nombres de dominio. Considera que, si el Comité prosigue con el debate en torno al documento, este debería acortarse, expresó su agradecimiento a la delegación de Jamaica por plantear la revisión el documento y anunció que con agrado participará en el proceso.

94. La delegación del Japón dijo que entiende que la propuesta presentada por la delegación de Jamaica establece una norma que protege los nombres de países, a pesar de la escasa probabilidad de que los consumidores los malinterpreten. Afirmó que dicha norma supondrá una carga excesiva a los solicitantes de marcas y restringirá el uso de marcas registradas. Dado que la imposición de demasiadas restricciones en el registro y el uso de marcas registradas podría obstaculizar las actividades económicas de las empresas, cree que el asunto debe debatirse con detenimiento.

95. La delegación de Etiopía indicó que, en su país, los nombres de países ya están protegidos, ya que el Derecho de marcas contiene una disposición sobre la protección del nombre, los símbolos y los diseños utilizados para representar a un país.

96. La delegación del Ecuador destacó la importancia que reviste la cuestión de los nombres de países y su protección contra el registro y uso indebido e informó que es un asunto que se ve reflejado en su legislación a muchos niveles, por ejemplo, el constitucional. Hizo referencia, en concreto, a los artículos 411 a 414 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que prevén la protección de los nombres de países. Subrayó que, en su país, una marca con un nombre de país solo se puede registrar cuando no provoca confusión sobre el solicitante y el país en cuestión y aclaró que el registro no se concede en el caso de que los consumidores puedan creer que existe un respaldo oficial por parte del país a través de la marca. Tras dar las gracias a la delegación de Jamaica por su propuesta y expresar su apoyo a la propuesta que figura en el documento SCT/39/3 Rev. 3, manifestó su voluntad de participar activamente en el debate.

97. La delegación de China, tras dar las gracias a la delegación de Jamaica por la presentación de su propuesta, elogió a todas las delegaciones por los comentarios realizados en sesiones anteriores del SCT, que han ayudado al Comité a conocer cuáles son los medios para proteger los nombres de países en los distintos contextos nacionales. Subrayó la importancia de la protección de los nombres de países y dijo que cree que el tema debe

analizarse detenidamente. Habida cuenta de que, puesto que pueden tener una incidencia en la propuesta, hay que tener presentes la legislación y la práctica sobre el tema y que, por otro lado, varían en función del país, describió la práctica que se sigue en el suyo. Con respecto a la aceptación de una marca que consista en un nombre de país, declaró que la Oficina verifica el carácter distintivo de la marca y el alcance de la protección. Dado que cada país emplea un idioma diferente y, por lo tanto, los nombres de los países son también distintos según el idioma, señaló que su práctica se rige por los nombres de países oficiales. A ese respecto, subrayó la necesidad de definir los nombres de países para brindar una base más clara para los debates y señaló que hay que llevar a cabo un estudio más amplio con el fin de determinar si los adjetivos que derivan de los nombres de países también deben protegerse.

98. La delegación de Noruega, tras agradecer a la Secretaría la preparación de la sesión, reconoció la importancia que los miembros del SCT atribuyen a los debates sobre la protección de los nombres de países. Recordó que, durante muchos años, el Comité ha recopilado información, organizado sesiones de información y elaborado un documento de referencia sobre la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas. Habida cuenta de que la conservación de un sistema de marcas que sea eficiente y flexible para los usuarios es esencial y que la legislación existente es, en general, suficiente para evitar la monopolización inapropiada y el uso indebido de los nombres de países, no ve la utilidad de introducir nuevos requisitos. En su opinión, dichas cargas adicionales sobre los usuarios del sistema de marcas no están justificadas. Como ya se ha mencionado en sesiones anteriores del SCT, recordó al Comité que no apoya la titularidad estatal de los nombres de países. Si bien no respalda ningún tipo de actividad normativa de la OMPI con respecto a la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas, dijo que, sin embargo, no se opone a que el Comité emprenda actividades de constatación o de recopilación de mejores prácticas o cualquier otra actividad de sensibilización.

99. La delegación de la Unión Europea, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, recordó al Comité su posición en cuanto a la propuesta, que ya ha expresado con anterioridad, y reiteró que está a favor de impulsar una nueva línea de trabajo sobre el tema, tal como figura en el documento SCT/39/8 Rev. 3 y, por lo tanto, ha seguido los avances relacionados que constan actualmente en el documento SCT/41/6. Para concluir, declaró que, al igual que otros Estados miembros, no está a favor de ningún tipo de actividad normativa de la OMPI al respecto, y que prefiere otra forma de avanzar.

100. La delegación de Uganda, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano, agradeció a la delegación de Jamaica la recomendación conjunta propuesta destinada a reforzar la protección de los nombres oficiales de los países contra su registro como marcas. Recordó que las preocupaciones de los Estados miembros por garantizar la protección eficaz de sus nombres de países es un tema de larga data en la OMPI y quiso traer a la memoria del Comité el estudio sobre la protección de los nombres de países, que se presentó en su vigesimonovena sesión. El estudio ha confirmado la existencia de muchas lagunas en el Derecho de marcas y las prácticas en materia de marcas, tanto en las etapas previas como posteriores a la concesión, que permiten el registro de nombres de países como parte de las marcas y que, por tanto, podrían inducir a engaño a los consumidores. Añadió que, en sesiones anteriores del SCT, los Estados miembros han informado al Comité de ejemplos concretos de apropiación y monopolización de nombres de países por parte de empresas extranjeras y dijo que considera que esos ejemplos apuntan directamente a un fracaso o defecto de los sistemas nacionales de marcas y, por lo tanto, destacó la necesidad de articular un planteamiento coordinado respecto al tema a nivel internacional. Volviendo al proyecto de recomendación conjunta propuesto por la delegación de Jamaica, señaló que este simplemente recoge pautas para que los examinadores de marcas utilicen en la tramitación de solicitudes de marcas que deriven de nombres de países o que se sirvan de ellos y que, por ende, no impone una carga adicional a los examinadores de marcas. Aunque algunas delegaciones creen que el establecimiento de ciertas limitaciones en el registro y la monopolización de los nombres de

países impondrá una carga innecesaria para las empresas, considera que la carga será aún mucho mayor para las personas o empresas que no podrán usar el nombre de su país si está monopolizado o si existe una tergiversación sobre el origen de los productos, en detrimento de los ciudadanos que producen productos similares. Desde su punto de vista, el Comité tiene el deber de garantizar un punto de equilibrio entre los intereses de las empresas o ciudadanos que traten de utilizar el nombre de un país extranjero y las empresas o ciudadanos del país cuyo nombre es objeto de debate. Sin embargo, no se debe poner un veto a la utilización del nombre de un país. Para finalizar, dijo que, por unanimidad entre sus integrantes, apoya la recomendación conjunta propuesta.

101. La delegación de Marruecos reafirmó su interés por la protección de los nombres de países y dijo que también considera de gran interés la base de la propuesta de la delegación de Jamaica, encaminada a impedir el uso engañoso de nombres de países como marcas. Sin embargo, aclaró que no está a favor de un sistema de examen restrictivo que conduzca automáticamente a la denegación de todos los usos de los nombres de países como marcas, incluso cuando dicho uso no lleve a confusión a los consumidores. Concluyó indicando que cree que la cuestión debe examinarse detenidamente, teniendo en cuenta las mejores prácticas recabadas mediante la recopilación de respuestas a cuestionarios anteriores.

102. La delegación de los Estados Unidos de América, tomando en consideración varios ejemplos de marcas que podrían solicitarse, señaló que, en la medida en que, según la recomendación conjunta propuesta, cualquier uso de un nombre de país en una marca será problemático y engañoso, tanto en su país como en otros, ciertas marcas tendrán que ser rechazadas. Por ejemplo, esto implicará que, en su país, marcas como “*Lenox*”, de vajilla, “*American Girls*”, de muñecas, “*Wild Turkey*”, de licores, “*French Toast*”, de ropa infantil o “*American Express*”, tendrán que ser denegadas. Considera que la denegación de las solicitudes de marcas que portan dichos términos en sus nombres aumentará la carga de trabajo de la Oficina, invertirá la carga de la prueba, alterará el proceso de examen y entorpecerá a las empresas encargadas del mismo, en los casos en los que el signo no se corresponda con el nombre de un país, no se utilice como un nombre de país o no sea percibido como un nombre de país. En consecuencia, hizo hincapié en la necesidad de respaldar la idea de un desencadenante automático que implique la denegación de una marca cuando haga referencia a un país, ya que dicha función excede la actividad de los sistemas de marcas.

103. La delegación de Chile dio las gracias a la delegación de Jamaica por su propuesta, subrayó la importancia de la protección de los nombres de países e informó que su legislación en materia de propiedad industrial prevé una protección estricta de los nombres de países, que se considera un motivo absoluto de denegación de una solicitud de registro de marca. En cuanto al proyecto de recomendación conjunta, señaló algunas discordancias entre el mismo y su propia legislación, por un lado, con respecto a la protección de los nombres de países como identificadores comerciales y, por otro lado, con respecto a los motivos de denegación. Finalmente, manifestó la voluntad de continuar trabajando en el documento para mejorarlo y resolver cuestiones con miras a lograr una recomendación conjunta.

104. La delegación de Guyana mostró su respaldo a la propuesta de la delegación de Jamaica relativa a la protección de los nombres de países y otros nombres geográficos y manifestó el deseo de compartir su experiencia con respecto a la pérdida del derecho a usar las palabras “azúcar demerara”. Dada la falta de protección de los nombres de países y otros nombres geográficos relacionados, cree que, inevitablemente, la explotación e infracción de los nombres de países y los productos procedentes de los países continuará.

105. La delegación de Australia agradeció a la delegación de Jamaica la importante labor realizada para abordar las preocupaciones sobre el uso indebido de los nombres de países. Aunque reconoce que la recomendación conjunta no es vinculante, ya que tiene por fin

proporcionar orientación a los examinadores, sigue preocupada porque la amplitud de la definición de los nombres de países ocasionará problemas para los usuarios y examinadores de marcas. Desde su punto de vista, una definición amplia no resultará práctica de abordar en el marco del examen y generará una carga de búsqueda desproporcionada en relación con el riesgo que la propuesta intenta abordar. Para concluir, haciéndose eco de los comentarios formulados por otras delegaciones, observó que las consideraciones relativas al contexto son sensatas, de modo que el hecho de que se brinde una protección absoluta sin tener en cuenta dichos aspectos podría imponer restricciones innecesarias al comercio.

106. La delegación de Suiza, tras señalar que, mientras que algunas delegaciones han prestado su apoyo a la propuesta, otras se han mostrado preocupadas al respecto, recordó que el tema de los nombres de países plantea dos cuestiones. La primera se refiere a la monopolización del nombre de un país, en caso de que se presente una solicitud de marca denominativa que consista en el nombre de un país sin ningún otro elemento. La segunda alude a la tergiversación, en caso de que se utilice el nombre de un país en combinación con otros signos distintivos. Subrayó que ni la propuesta conjunta, que figura en el documento SCT/39/8 Rev. 3, ni la propuesta de la delegación de Jamaica tienen por objeto prohibir totalmente el uso de nombres de países. Volviendo a la primera cuestión vinculada a la posibilidad de que una empresa monopolice el nombre de un país y, habida cuenta de que tal monopolización no es posible, recordó al Comité que la propuesta conjunta ya aborda dicha cuestión. A continuación, en lo que atañe a la segunda cuestión sobre el uso de una marca que combina el nombre de un país con otros signos distintivos, opina que dicha marca combinada debe usarse solo con respecto a los productos o servicios que tengan su origen en el país reflejado en el nombre.

107. La delegación de Jamaica dio las gracias a todas las delegaciones por sus comentarios y reiteró que la propuesta no constituye una prohibición absoluta inflexible. Desde su punto de vista, la propuesta pretende simplificar los motivos de denegación, según el contexto, para que sean identificados, acordados y tratados de forma común por los Estados miembros. Agradeciendo los comentarios realizados durante la sesión, anunció que presentará una versión más simplificada, clara y redactada de la propuesta en la siguiente sesión del SCT.

108. El presidente concluyó que la Delegación de Jamaica presentará una versión revisada del presente documento en la siguiente sesión del SCT a la luz de las observaciones formuladas durante la presente sesión.

Propuesta de las delegaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Islandia, Indonesia, Jamaica, Liechtenstein, Malasia, México, Mónaco, el Perú, el Senegal y Suiza relativa a la protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional (documento SCT/39/8 Rev.3)

109. El SCT examinó el documento SCT/39/8 Rev.3.

110. La delegación de Suiza recordó que el objetivo de la propuesta que figura en el documento SCT/39/8 Rev.3 es impedir la monopolización de un nombre de país o un nombre geográfico de importancia nacional por parte de un particular, salvo que lo autorice el Estado de que se trate. Cree que ciertos nombres geográficos deben permanecer libres y abiertos para todos los agentes del mercado y que cada uno de ellos debe poder indicar el origen de sus productos o servicios. Dijo que, habida cuenta de que algunas delegaciones han planteado ciertas inquietudes en sesiones anteriores con respecto a una referencia a una lista de nombres, su país y los copatrocinadores de la propuesta están sopesando diferentes planteamientos y alternativas.

111. La delegación de Islandia dijo que concede gran importancia a la propuesta, ya que una de las funciones más destacadas del nombre de un país es designar el lugar de origen de los productos. Observó que la concesión de derechos exclusivos a un nombre de país puede obstaculizar seriamente los avances comerciales y económicos del país correspondiente y subrayó el hecho de que la propuesta no plantea la obligación de introducir cambios jurídicos, sino que su interés radica en recalibrar la idea del carácter distintivo de las marcas denominativas que consisten exclusivamente en nombres de países. Subrayó que la propuesta tiene por fin la definición de un principio acorde a las normas ya establecidas hace tiempo para las marcas y agradeció a la delegación de la Unión Europea los cambios que se han realizado con respecto al examen de los nombres de países como marcas denominativas. Manifestó la voluntad de proseguir con el debate sobre este tema de manera constructiva.

112. La delegación de Jamaica recordó que, durante muchos años, ha estado promoviendo en el seno del Comité una protección más coherente, adecuada y eficaz de los nombres de los Estados, similar a los símbolos del Estado, como pueden ser las banderas y los escudos de armas, que ya están protegidos por el Convenio de París. Dijo que cree firmemente que los Estados miembros son, de hecho, símbolos verbales e indicadores de su condición de Estado que deben estar protegidos por la OMPI. Declaró que, aunque el actual Derecho de marcas brinda cierta protección a los nombres de países, a menudo dicha protección da pie a que determinadas personas se aprovechen del prestigio y la reputación del nombre de un país, sin que exista ninguna conexión genuina con dicho país. Por lo tanto, afirmó que continuará prestando su apoyo a la propuesta conjunta que figura en el documento SCT/39/8 Rev.3, habida cuenta de que esta aportará una solución al problema que afecta a tantos Estados en la actualidad. Dijo que aguarda con interés que los Estados miembros persistan en su apoyo y compromiso y acogió con satisfacción los debates en el Comité encaminados a dar con una solución.

113. La delegación de los Estados Unidos de América informó al SCT de que no presta su apoyo a la propuesta que figura en el documento SCT/39/8 Rev.3, por muchas de las mismas razones planteadas en su declaración relativa al documento SCT/41/6. Cree que, como sucede con cualquier término geográfico, el contexto de uso es un elemento vital que se debe tener en cuenta. La disociación del análisis del nombre del país de su contexto no se ajusta al Derecho de marcas, ni a la percepción y protección del consumidor ni a la protección de competidores y empresas. Dijo que, desde su punto de vista, conceder a un nombre de país la categoría de bien público que no puede ser monopolizado supone que el Gobierno es su titular y que todas las oficinas de marcas del mundo se verán obligadas o bien a despojar a los nombres de países de la protección completa como marcas o bien a delegar en el Gobierno la potestad de autorizar dicha protección a quienes desee. Considera que el asunto plantea preocupaciones por los usos comerciales actuales que hacen las empresas que identifican con precisión el origen de los productos o servicios, o por los usos que no llevan a engaño o confusión y que, según los principios actuales del Derecho de marcas, son legítimos. Dijo que no tiene ningún inconveniente en compartir la práctica de examen de su Oficina. Expuso que, de acuerdo con dicha práctica, las entidades se enfrentan a grandes dificultades a la hora de registrar los nombres de países por sí solos o conjuntamente con otro tema y aclaró que no apoya la afirmación de la Asamblea General de la OMPI que asigna la categoría de bien público a un nombre de país y que, por tanto, se consideraría automáticamente como monopolización porque las oficinas deberían aplicar tanto dicha conclusión jurídica como las consecuencias que de ella dimanen. Para concluir, añadió que no está en posición de efectuar dicha práctica debido a la incidencia que tendría en los usos comerciales actuales.

114. La delegación de la Unión Europea, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, reiteró su preocupación por la prohibición general del registro de nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional como signos distintivos, tales como las marcas, si el signo está formado exclusivamente por dichos nombres o si ello equivaldría a la monopolización del nombre en cuestión.

115. La delegación de China dijo que cree que la protección de los nombres de países es un tema fundamental y que los nombres geográficos de importancia nacional deben protegerse en cierto grado. Recordó que su legislación nacional protege los nombres de países de forma muy estricta al examinar las solicitudes que consisten en nombres de países o que los contienen, y mencionó que ha adoptado una serie de medidas para fortalecer la protección de los nombres de países. Si bien afirmó que el alcance de la protección de los nombres de países y los nombres geográficos de importancia nacional es demasiado amplio, manifestó el compromiso de participar activamente en los debates en torno al tema. En lo que respecta a la redacción de disposiciones específicas, dijo que considera que debe brindarse una orientación más específica y tangible a los examinadores. Dijo que cree que estos temas deben someterse a un minucioso y detallado debate.

116. La delegación del Japón dijo que coincide con las opiniones sobre la importancia que reviste la protección de los nombres de países y los nombres geográficos de importancia nacional. Recordó que, en su país, las marcas que consisten en nombres de países o nombres geográficos son denegadas si se considera que indican el lugar de origen, la venta de productos o la ubicación donde se prestan los servicios, o si es probable que los consumidores malinterpreten la calidad de los productos y servicios. Cree que la lista de nombres a la que se hace alusión en los puntos 1 a 5 de la propuesta servirá como información de referencia de gran utilidad para las prácticas de examen, siempre y cuando dicha lista no sea jurídicamente vinculante. Sin embargo, observó que los elementos que aparecen en el punto 6 no se han aclarado, en concreto en lo que respecta a la definición de los nombres geográficos de importancia nacional; los criterios que se han seguido para seleccionar dichos nombres; el requisito del acuerdo por parte de los países para crear la lista y el método y el proceso para formular una oposición; y dijo que considera que el Comité debe proseguir con los debates en torno a este tema. Además, dijo que cree que los sistemas nacionales y las prácticas de examen en cada país deben gozar de la libertad de decidir si se debe brindar protección absoluta a los nombres de países y los nombres geográficos, o si estos deben considerarse como cuestiones relacionadas con el carácter distintivo o los malentendidos que puedan surgir. Para concluir, declaró que está a favor del consenso, a condición de que las listas de la propuesta no sean jurídicamente vinculantes para los Estados miembros y que los elementos del punto 6 se debatan detenidamente.

117. La delegación de Croacia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Estados de Europa Central y el Báltico, reiteró su preocupación por la prohibición general del registro de nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional como signos distintivos, tales como las marcas, si el signo está formado exclusivamente por dichos nombres o si ello equivaldría a la monopolización del nombre en cuestión, tal como se establece en el documento SCT/39/8 Rev.3.

118. La delegación de la República de Corea dijo que no está en condiciones de apoyar la propuesta conjunta, ya que los nombres de países ya están protegidos en su país en virtud de la Ley de Marcas de Corea y la Ley de Prevención de la Competencia Desleal. Habida cuenta de que deben evitarse las restricciones excesivas en la selección de marcas y que también debe considerarse la armonización con los derechos de marcas preexistentes, recomendó que se permita el uso de nombres de países y nombres geográficos si el nombre del país constituye una parte de la marca de menor importancia. Añadió que las posiciones pertinentes deben limitarse al caso en que el nombre del país constituya una parte esencial de la marca.

119. La delegación de Australia dijo que no respalda la obligación de prohibir en términos absolutos el registro, como marcas o como parte de ellas, de los nombres de países y los nombres geográficos de importancia nacional. Haciéndose eco de las declaraciones de otras delegaciones, dijo que opina que la protección a la que aspira la propuesta es demasiado amplia y que podría crear problemas y costos mayores que el problema que trata de solucionar.

Indicó que, según la legislación de su país, existen mecanismos para evitar la concesión de derechos exclusivos a términos cuyo uso pueda despertar un deseo legítimo en otras personas y para evitar el uso de términos que lleven a engaño o susciten confusión. Añadió que su práctica nacional se ha actualizado para adoptar un planteamiento más estricto con respecto a las marcas que contienen referencias geográficas, incluidos los nombres de países. Sin embargo, la práctica actualizada hace hincapié en la importancia del contexto y en si la forma en que el término geográfico está incorporado transmite la impresión de que los productos o servicios proceden realmente de ese lugar.

120. La delegación de Suiza dijo que, a la luz de los diferentes comentarios, trabajará en la elaboración de un nuevo planteamiento para avanzar en el debate en la próxima sesión.

121. El presidente concluyó que los copatrocinadores del documento SCT/39/8 Rev.3 presentarán una versión revisada de su propuesta en la siguiente sesión del SCT.

Propuesta de las delegaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Islandia, Indonesia, Jamaica, Liechtenstein, Malasia, México, Mónaco, el Perú, el Senegal y Suiza relativa a la protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional en el DNS (documento SCT/41/6)

122. El SCT examinó el documento SCT/41/6.

123. La delegación de la Unión Europea, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, recordó que en la última sesión del SCT se debatieron una serie de propuestas sobre el tema de los nombres de países. En relación con la propuesta conjunta que figura en el documento SCT/41/6, dio las gracias a la delegación de Suiza y a los demás proponentes por haber preparado un documento oficioso para los debates oficiosos en la última reunión del SCT. Acogió con satisfacción la separación en dos documentos correspondientes a cada uno de los dos objetivos de política tratados conjuntamente en el documento anterior SCT/39/8 Rev.2. Observando que el objetivo de política relativo a la protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional contra su asignación como nombres de dominio de nivel superior en el DNS se trata en el documento SCT/41/6, dijo que, con esta clara división, la propuesta conjunta original se ha mejorado en la dirección correcta. Con respecto a la propuesta del documento SCT/41/6, afirmó que sigue apoyando los fundamentos subyacentes, explicados en las páginas 1 a 3 del documento, y señaló que suscribe los principios ratificados en el Informe de la Segunda sesión especial sobre el Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, aprobado por el SCT en 2002 y que figura en el documento SCT/S2/8. Recordando que, en la sesión anterior del SCT, los proponentes elaboraron una versión revisada del texto en el documento SCT/41/6, que ha sido objeto de debates oficiosos, reiteró su agradecimiento por el espíritu de búsqueda de consenso reflejado en dicha propuesta conjunta, y afirmó estar dispuesta a participar en los próximos debates para abordar determinadas cuestiones técnicas del último texto propuesto por los proponentes. Con respecto a la nueva propuesta presentada en el documento SCT/39/8 Rev.3, que aborda el objetivo de política de la protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional contra su registro como signos distintivos, tales como las marcas, reiteró su preocupación con respecto a una prohibición general del registro de los nombres de países y los nombres geográficos de importancia nacional como signos distintivos, tales como las marcas, si el signo consiste exclusivamente en dicho nombre o si equivaldrá a la monopolización del nombre en cuestión. Señalando que dichas propuestas no implican ningún ejercicio legislativo, ni contemplan ninguna alteración de las prácticas actuales sobre el carácter descriptivo y distintivo, considera que la creación de un nuevo instrumento de actividad normativa puede no ser la vía más adecuada para tratar la cuestión. En relación con la propuesta para la realización de una encuesta sobre la protección de la marca país en los Estados miembros, que figura en el

documento SCT/42/4, recordó que ha planteado una serie de preocupaciones en la cuadragésima sesión del SCT en el contexto de una propuesta previa de la delegación del Perú relativa al reconocimiento y la protección de las marcas país. Reiteró la opinión de que el concepto de las marcas país no solo abarca los signos que consistan en nombres de países, sino que también puede incluir elementos figurativos y cualquier combinación de estos; por tanto, parece que el concepto ampliará significativamente el alcance de los aspectos que se han de tener en cuenta cuando se protejan símbolos de soberanía en un sentido estricto. Sin estar convencida de que la continuación de la labor en dicha dirección sea positiva para el éxito de los debates en curso sobre dicho tema, indicó que, en su opinión, es más conveniente que el SCT centre sus esfuerzos en propuestas que ya estén sobre la mesa e intente buscar soluciones consensuadas sobre dicha base. En cuanto a las prácticas europeas sobre marcas relativas a los nombres de países, informó al SCT de que la EUIPO ha desarrollado más sus prácticas en lo que respecta a los nombres geográficos, prestando especial atención a algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con respecto a los nombres de países, concretamente, se asumirá que el nombre de un país está asociado en principio con los productos o servicios pertinentes y que el público percibirá en consecuencia un nombre de país como una indicación del origen geográfico de dichos productos o servicios.

124. La delegación de Suiza afirmó que prefiere debatir las distintas propuestas sobre nombres de países por separado y sugirió que se aborde en primer lugar el documento SCT/41/6.

125. La delegación de Croacia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Estados de Europa Central y el Báltico, dio las gracias a todas las delegaciones que han contribuido a la redacción de la propuesta conjunta sobre la protección de los nombres de países, que propició los debates celebrados en la cuadragésima sesión del SCT y dio lugar a dos nuevas propuestas, que figuran en los documentos SCT/39/8 Rev.3 y SCT/41/6. También agradeció la labor del Comité y dijo que, en su opinión, las dos nuevas propuestas constituirán una base sólida para debates constructivos. Haciendo hincapié en el planteamiento no vinculante de estas propuestas, expresó su apoyo al doble enfoque adoptado en ambos documentos. Asimismo, expresó su apoyo al mecanismo de protección de las indicaciones geográficas y los nombres de países en el segundo nivel del DNS, como se sugiere en el documento SCT/41/6. Al mismo tiempo, manifestó su preocupación con respecto a la idea de una prohibición general del registro de los nombres de países y los nombres geográficos de importancia nacional como signos distintivos, tales como las marcas, cuando los signos consistan exclusivamente en dichos nombres o cuando su registro o uso acarreen la monopolización del nombre en cuestión. Esperando con interés el intercambio de ideas sobre el tema, recordó que no está a favor de un instrumento internacional vinculante, sino de un planteamiento de Derecho indicativo.

126. La delegación del Brasil reiteró su apoyo a la propuesta concerniente a la protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional en el DNS, que figura en el documento SCT/41/6, y manifestó la voluntad de copatrocinarla. La propuesta insta a los miembros a prohibir, en sus legislaciones nacionales, la asignación de nombres de dominio que coincidan con términos protegidos y sugiere que estas controversias se incluyan en el ámbito de aplicación del mecanismo de arbitraje para los nombres de dominio de la OMPI, la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, que actualmente solo es aplicable a las marcas, con el fin de reforzar el equilibrio y la rendición de cuentas en un asunto con implicaciones evidentes para el interés público. Se refirió a la reciente asignación de la ICANN del nombre de dominio genérico de nivel superior “.Amazon” a la empresa americana de comercio electrónico. Afirmó que, en el seno de la ICANN, la falta de poder de negociación del Estado parece haber llevado a Amazon a rechazar una solución negociada, a pesar de la propuesta conjunta de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. El compromiso de interés público publicado el pasado mes de mayo ha incorporado muy pocas excepciones a los beneficios nacionales y unos mecanismos de gestión compartida

insuficientes. Afirmó que el uso del dominio por parte del Estado depende casi por completo del consentimiento de la empresa Amazon. La atribución de un monopolio virtual sobre un término que es inseparable del patrimonio cultural y lingüístico de cada uno de los ocho países amazónicos debe alertar a los Estados miembros. Considera que, si los Estados miembros no se esfuerzan por ostentar el liderazgo en las decisiones relacionadas con el DNS, en el sentido de plantearlas en un foro con una presencia gubernamental pertinente, sus propios nombres, los nombres de sus ciudades y los nombres de sus regiones de importancia histórica pueden ser los siguientes en estar controlados por una sola empresa y ser sustraídos del dominio público. Afirmó que aguarda con interés debatir sobre distintos enfoques relativos a dicha propuesta, así como sobre los distintos tipos de instrumentos que se pueden promulgar.

127. La delegación de la Federación de Rusia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Países de Asia Central, el Cáucaso y Europa Oriental, dio las gracias a la delegación de Jamaica por iniciar el examen de estas cuestiones, así como a los grupos de países que han preparado las demás propuestas relacionadas con la protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional. Indicó que los debates en el seno del SCT sobre las prácticas internacionales y los diferentes usos de los nombres de países han permitido conocer mejor las prácticas de registro actuales, y el uso de dichos nombres, particularmente cuál es su relación con las marcas. Afirmó seguir estando interesada en un planteamiento más equilibrado con respecto al uso de los nombres de países y que el efecto de la labor del STC relativa a dichas cuestiones debe ser la adopción de una recomendación.

128. La delegación de Islandia, agradeciendo a la Secretaría su labor en la preparación de la sesión, dijo que la protección de los nombres de países y otras indicaciones geográficas en el DNS es tan importante como su protección en el sistema de marcas. Subrayó que la posibilidad de apropiación indebida de los nombres de países y las indicaciones geográficas en el DNS es elevada y sigue siendo importante que las futuras normas sobre los nuevos nombres de dominio de nivel superior protejan los nombres de países y las indicaciones geográficas. Añadió que la existencia de un mecanismo de protección activa del segundo nivel del DNS para las indicaciones geográficas y los nombres de países reviste igual importancia. Reiteró su compromiso de seguir adelante con la propuesta y alentó al apoyo de otros Estados miembros.

129. La delegación de Jamaica, recordando la apropiación de varios nombres de lugares famosos de su país y de otros países, expresó su pleno apoyo a la propuesta que figura en el documento SCT/41/6, copatrocinada por su país. Destacó que la propuesta concerniente a la protección de los nombres de países en el DNS es complementaria a la propuesta que figura en el documento SCT/39/8 Rev.3. Explicó que la propuesta que figura en el documento SCT/41/6 consiste principalmente en permitir que los países presenten a la Secretaría las listas existentes de nombres de países, capitales, regiones y sitios del Patrimonio Mundial, en el plazo de 18 meses, de conformidad con las políticas o la legislación nacional de cada país. Indicó que el objetivo es acordar un posible texto que plasme los ámbitos de convergencia y al mismo tiempo deje un espacio de políticas para planteamientos divergentes. Alentó a los Estados miembros a que examinen la propuesta que figura en el documento SCT/41/6 con vistas a acordar una solución viable al problema generalizado de la falta de protección de los nombres de países en el DNS.

130. La delegación del Sudán hizo suya la declaración formulada por la delegación de Uganda en nombre del Grupo Africano e indicó que aguarda con interés unas deliberaciones productivas sobre todas las propuestas. Respaldó las propuestas de varios países, especialmente en lo relativo a la protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional en el DNS. Dijo que, en 1969, su país evitó la apropiación de su nombre debido a que el artículo 8 del Derecho de marcas prohíbe que una marca reproduzca las primeras letras de cualquier país u organización gubernamental internacional, a menos que lo aprueben las autoridades competentes. Dijo que aguarda con interés la continuación de los debates sobre el asunto.

131. La delegación de la República Bolivariana de Venezuela, haciendo suya la declaración de la delegación del Brasil, afirmó no estar de acuerdo con la indicación de la ICANN de que el nombre Amazon es ajeno a la referencia cultural de los ocho países de la Amazonía.

132. La delegación de Marruecos afirmó que la ausencia de una protección adecuada para los nombres de países y los nombres geográficos de importancia nacional en el DNS preocupa especialmente a su país por el riesgo de monopolización y apropiación de dichos nombres por parte de entidades privadas y las consecuencias para las comunidades afectadas, como se describe en el documento SCT/41/6. Indicó que apoya plenamente el documento, que tiene por objeto establecer unos principios simples sobre la base de listas existentes y aprobadas a nivel internacional. Además, la propuesta supondrá una primera solución a los problemas y dificultades que deben enfrentar numerosos Estados, entre ellos su país, para proteger su nombre de país y otros nombres geográficos de importancia nacional. Por este motivo, dijo que ha copatrocinado el documento SCT/41/6 en su totalidad y espera que tenga un efecto positivo.

133. La delegación de los Estados Unidos de América expresó su preocupación por la pertinencia de que el Comité envíe una recomendación a la ICANN que socave la labor que ha estado realizando esta corporación, particularmente en el Área de Trabajo 5, que examina cómo se abordarán los nombres geográficos en las siguientes rondas de extensión de los gTLD. Indicando que la ICANN se está reuniendo en ese momento en Montreal, dijo que el Área de Trabajo 5 ha presentado su informe final con una conclusión que deberá constar en la Guía para el solicitante de 2012. La decisión consensuada ha sido apoyada por la delegación de los Estados Unidos de América, aunque, como ya se ha indicado, dijo que no apoya la Guía para el solicitante de 2012, considerando que va demasiado lejos. A su modo de ver, no existe ningún derecho gubernamental inherente respecto a un nombre geográfico. Expresó preocupación por el hecho de que dicho derecho en el DNS pueda interferir con los usos actuales de las empresas de todo el mundo. Además, en relación con la cuestión concerniente al uso de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio para las indicaciones geográficas, expresó preocupación sobre dicha recomendación. Destacando la existencia de discrepancias acerca de la noción de mala fe con respecto a la infracción de una indicación geográfica o al uso de una indicación geográfica en el DNS, afirmó que es pronto para hacer dicha recomendación dado que la cuestión de la mala fe no ha sido debatida en el seno del Comité. Por tanto, no puede apoyar una recomendación dirigida a la ICANN.

134. La delegación de Australia dijo que sigue haciendo suya la preocupación sobre la monopolización de los nombres de países y los nombres de importancia nacional en el DNS. Considerando que esa propuesta es bastante generalizada y va más allá de la protección proporcionada por la Guía para el solicitante de la ICANN, dijo que, en su opinión, la propuesta acarreará, probablemente, consecuencias para las actividades corrientes. Solicitó asimismo aclaraciones sobre una serie de puntos, entre ellos, el mecanismo propuesto por las delegaciones. Además, afirmó que no está claro cómo abordará la propuesta los nombres existentes en más de una jurisdicción, por ejemplo, "Orange" o "Roma". Dijo que cree que los principios de coexistencia deberán permitir el uso de dichos nombres por otros solicitantes, siempre que ese uso no induzca a error.

135. La delegación del Canadá, informando al Comité de que, en el contexto de los nombres de dominio, ha experimentado problemas relativos a la utilización indebida del nombre de dominio "Canada", dijo que se identifica con la cuestión. Aunque reconoce que los países pueden tener un interés legítimo en nombres estrechamente relacionados con el patrimonio y la cultura, afirmó que sigue albergando dudas acerca de algunos elementos de la propuesta, como el concepto de que los nombres geográficos tengan mayor alcance y potencial para frenar la innovación en el espacio de nombres de dominio. Observó asimismo que la propuesta contiene un texto que puede conferir derechos a países que van más allá de los principios

legales reconocidos internacionalmente. Además, la propuesta puede tener efectos no intencionados, por ejemplo, generar controversias entre países, grupos o particulares, con experiencias y un patrimonio comunes. A su modo de ver, cualquier forma de proceder con respecto a este asunto debe tomar en consideración la incidencia en los solicitantes y velar por que se eviten los procesos que supongan una excesiva carga administrativa. Concluyó subrayando que estas cuestiones, así como la posible incidencia en los Estados miembros y el espacio de nombres de dominio, deben examinarse con mayor detalle.

136. El presidente concluyó que el debate sobre el documento SCT/41/6 proseguirá en la cuadragésima tercera sesión del SCT.

Propuesta de la delegación del Perú para la realización de una encuesta sobre la protección de la marca país en los Estados miembros (documento SCT/42/4)

137. El SCT examinó el documento SCT/42/4 y la presentación realizada por la delegación del Perú.

138. La delegación del Perú señaló que el número de marcas país de los países desarrollados y en desarrollo ha aumentado significativamente y mostró una imagen en la que figuraban algunas de estas marcas. Se han establecido índices a nivel internacional para determinar la importancia de las marcas país, su aportación al crecimiento y desarrollo económicos y al aumento del turismo y el comercio. Señaló que, en 2019, la marca de su país ocupó el trigésimo séptimo puesto del índice FutureBrand. El tema de las marcas país ha sido objeto de interés de la OMPI desde 2006, cuando el Profesor Simon Anholt presentó un trabajo de consultoría a la Organización, tras el cual la Secretaría preparó varios documentos sobre dicho tema. Recordó la propuesta que figura en el documento SCT/39/9 para el reconocimiento y protección de marcas país, que se presentó en el SCT en abril de 2018. Asimismo, hizo referencia a la presentación titulada “Análisis del régimen internacional de la marca país”, realizada por la Secretaría en el Seminario subregional sobre marcas país y su protección jurídica, que se celebró en Lima en 2018 y cuyo texto se publicó en el sitio web del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Declaró que la “Marca Perú” tiene el potencial de desarrollar una identidad sólida, ya que muestra los colores de la bandera nacional, recrea el estilo y la iconografía de uno de los tesoros arqueológicos más importantes del país, las líneas de Nazca, y evoca la imagen de una huella dactilar. Destacó la falta de una definición estándar para el concepto de marca país, así como la carencia de una norma explícitamente relacionada con tales signos. Esto ha dado lugar a que los países las registren como marcas o las transmitan a los Estados parte del Convenio de París, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6^{ter} de dicho Convenio. Habida cuenta de las dificultades, propuso elaborar y presentar, en la próxima sesión del SCT, un cuestionario sobre aspectos importantes que permitan al Comité recopilar la mayor información posible sobre las estrategias de marca país. Entre las preguntas se podrán incluir, por ejemplo, los cambios introducidos en las marcas país en décadas anteriores o las prácticas de los Estados miembros con respecto a las instituciones estatales responsables de la gestión de las mismas, así como el tipo de legislación que han aplicado los miembros del SCT para reglamentar el uso, el registro y la licencia de dichas marcas. Considera que es importante conocer qué medidas han tomado los miembros para avanzar en el registro internacional de las marcas país, así como la relación entre estas y otros signos nacionales. Otras cuestiones incluyen la concesión de licencias y, lo más importante, la protección que otorga cada miembro en virtud del artículo 6^{ter} del Convenio de París.

139. La delegación de la Federación de Rusia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Países de Asia Central, el Cáucaso y Europa Oriental, dijo que apoya la propuesta de la delegación del Perú. Considera que, aunque las marcas país y las marcas regionales están protegidas de acuerdo con la legislación de los miembros del Grupo de Países de Asia Central,

el Cáucaso y Europa Oriental, hay ciertas cuestiones relacionadas con las mismas que todavía deben aclararse, como, por ejemplo, la definición de dichos signos, la medida en que se utilizan y si se puede considerar que constituyen propiedad intelectual. Asimismo, dijo que tiene preguntas adicionales relacionadas con la forma de uso de dichas marcas, ya sea individual o colectiva, y el tipo de protección que se les brinda. Considera que, aunque ya se ha estado debatiendo sobre estas cuestiones en varios foros internacionales, aún no se ha llegado a un acuerdo. Dijo que cree que el SCT es el foro adecuado para someter a debate la protección y las modalidades de uso de las marcas país con el fin de individualizar y distinguir productos de distintas regiones.

140. La delegación de la República de Corea dijo que entiende que, habida cuenta del reciente desarrollo y uso de las marcas país, la propuesta hace referencia a la distribución de una encuesta a los miembros del SCT sobre dichas marcas con el objetivo de que el país en cuestión cree una ventaja competitiva. Sin embargo, cree que la propuesta resultará más convincente si se comparten casos reales de utilización indebida de marcas país con los miembros del SCT.

141. La delegación de Uganda, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano, declaró que, en el mercado mundial, la imagen de un país puede ser uno de sus mayores activos e incluso repercutir a largo plazo en sus perspectivas económicas y en su capacidad para atraer inversiones y turismo. Los países han invertido importantes recursos en construir sus propias marcas país y las han utilizado en la publicidad, transmitiendo sus características, reputación y valores nacionales. Señaló que el objetivo de la propuesta es examinar un terreno difuso de la arquitectura internacional de la propiedad intelectual. Si bien tiene una serie de preguntas, como la definición de marca país o la manera de promocionar y proteger dichas marcas, dijo que cree que la propuesta es muy acertada y merece ser sometida a un debate constructivo. No obstante, considera que el SCT debe realizar la encuesta propuesta únicamente con fines informativos, sin la expectativa de llevar a cabo una actividad normativa en este momento. Dicho esto, confirmó su respaldo a la propuesta presentada por la delegación del Perú.

142. La delegación del Ecuador manifestó el deseo de copatrocinar la encuesta propuesta entre los miembros del SCT sobre sus políticas y estrategias para desarrollar una marca que represente los valores nacionales. Dijo que existe un especial interés en desarrollar los criterios fundamentales para la protección de las marcas país. Considera importante conocer si los miembros del SCT se han dotado de los medios jurídicos necesarios para la protección de las marcas país.

143. La delegación de la Unión Europea, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, dijo que toma nota de la encuesta propuesta sobre el tratamiento, desarrollo y protección que confieren los miembros del SCT a las marcas país en sus respectivas jurisdicciones, así como fuera de ellas. Recordó que ha expresado una serie de preocupaciones en torno a la propuesta anterior de la delegación del Perú sobre el reconocimiento y la protección de las marcas país. Le preocupa, por ejemplo, que el concepto de marcas país no solo abarca signos que consisten en nombres de países, sino que también incluye otros elementos y cualquier combinación de los mismos. En su opinión, el concepto que ha presentado la delegación del Perú ampliará de forma significativa el alcance de los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de proteger los símbolos de soberanía. Por consiguiente, no cree que proseguir la labor vaya a ser positivo para los debates en curso sobre este tema y concluyó que el SCT debe centrar sus esfuerzos en las propuestas que ya están sobre la mesa, a fin de llegar a un consenso y encontrar soluciones.

144. La delegación de la República Islámica del Irán dijo que cree que la propuesta es muy acertada y expresó su apoyo a la distribución de una encuesta para examinar la práctica actual de los miembros con respecto a la protección de las marcas país. Señalando que esta ya es la

segunda sesión en la que se debate sobre este tema, dijo que espera que los miembros examinen este asunto con un espíritu positivo y alcancen acuerdos sobre medidas concretas para poder avanzar.

145. La delegación de México destacó la importancia que atribuyen muchos países a la cuestión en la que se basa la propuesta, sobre la que parece necesario seguir recopilando información. Apoyó la idea de realizar la encuesta y señaló que, en el pasado, este tipo de iniciativa resultó de gran utilidad para recabar información sobre las distintas cuestiones de interés para los miembros del SCT.

146. La delegación de China destacó la importancia de las marcas país para promocionar la imagen de una nación y observó que será de gran utilidad realizar la encuesta para recopilar más información sobre este tema. Señaló que el Convenio de París recoge disposiciones dedicadas a la protección de los signos nacionales. Cree que, en comparación, el concepto de marca país todavía es demasiado general y ambiguo, especialmente a la hora de evaluarlo durante el proceso de examen de las marcas. Los miembros del SCT no parecen estar de acuerdo sobre la protección que se brinda a estos signos y, por lo tanto, considera conveniente investigar el alcance de la protección de las marcas país.

147. La delegación de Chile recordó la propuesta anterior presentada por la delegación del Perú que figura en el documento SCT/39/9 y presentó varios planteamientos que podrían adoptar los miembros de SCT para proteger las marcas país. Como cuestión preliminar, dijo que cree que es necesario comprender los sistemas normativos y las prácticas que llevan a cabo los miembros para determinar con el tiempo si se necesitan nuevos reglamentos. Apoyó la idea de brindar a todos los miembros del SCT la oportunidad de participar en la encuesta y plasmar en ella sus propios intereses.

148. La delegación de Colombia expresó su apoyo a la propuesta de realizar un cuestionario y señaló que sería de especial utilidad conocer la legislación de los miembros sobre este asunto. Dijo que su país ha desarrollado una marca país que se considera un instrumento de gran importancia para promover su identidad nacional y la de sus productos y servicios.

149. La delegación de la Argentina señaló que suscribe la declaración formulada por la delegación de México en nombre del GRULAC y dio las gracias a la delegación del Perú por la encuesta propuesta, que permitirá a los miembros del SCT conocer mejor la situación actual de la protección de las marcas país.

150. La delegación del Japón dijo que considera que deben aclararse los detalles de la propuesta en mayor profundidad. Por ejemplo, dijo que el concepto de marca país no está claro y le preocupa que el alcance de la encuesta trascienda más allá del tema de las marcas.

151. La delegación de Guatemala mostró su apoyo a la propuesta de realizar un cuestionario sobre el fomento de la marca país y destacó la importancia de recopilar información sobre este asunto.

152. La delegación de Belarús dijo que considera que la propuesta es oportuna y que, habida cuenta de las explicaciones aportadas por el coordinador del Grupo de Países de Asia Central, el Cáucaso y Europa Oriental, aguarda con interés participar activamente en la labor.

153. La delegación de Islandia expresó su apoyo a la propuesta y dijo que cree que la encuesta será beneficiosa para los futuros debates sobre las marcas país y el uso de indicadores y nombres de países en las mismas. Explicó que, desde la experiencia de sus propios esfuerzos por proteger la marca país de Islandia, no existe ningún mecanismo de protección adecuado. Señaló que el artículo 6ter del Convenio de París no parece incluir este tipo de marcas y que el sistema de marcas no está en condiciones de darles un tratamiento

apropiado. Afirmó que el debate sobre este asunto es bienvenido porque las marcas país reflejan la identidad y la reputación de las naciones de manera similar a los nombres de países.

154. La delegación de los Estados Unidos de América se sumó a las posiciones manifestadas por las delegaciones de la Unión Europea y el Japón. En su opinión, los Gobiernos han percibido los beneficios del sistema de propiedad intelectual para sus propias empresas y desean recuperarlos influyendo en la opinión pública. En la jurisdicción de su país, los organismos federales han propuesto leyes especiales para proteger los símbolos y los signos, pero el organismo de propiedad intelectual nacional ha recomendado utilizar el sistema de marcas, conocido por las empresas y en el cual estas se basan. Recordó que no es la primera vez que el SCT debate sobre el fomento de la marca país y que, a lo largo de los años, dichos debates no han dado ningún resultado, por lo que no tiene claro si una nueva encuesta sobre este tema brindará elementos que aún no se hayan examinado. Tal como ha señalado una delegación, la presentación de casos de uso indebido de marcas país ante el SCT puede ser de utilidad para saber por qué se aboga por el establecimiento de nuevas normas.

155. La delegación de Costa Rica dijo que respalda la propuesta de preparar una encuesta sobre el fomento de la marca país y cree que será de gran utilidad seguir debatiendo sobre dicho tema.

156. La delegación de Suiza se declaró a favor de realizar la encuesta sobre el fomento de la marca país y propuso que el cuestionario incluya preguntas relacionadas con el alcance de la protección que conceden las legislaciones nacionales de los Estados parte del Convenio de París a los signos comunicados por otras partes en virtud del artículo 6ter del Convenio de París. Señaló que, de acuerdo con el documento SCT/42/4, varios países han recurrido al sistema previsto en el artículo 6ter para proteger sus marcas país. Dicho sistema es gratuito, ofrece una protección que no está limitada en el tiempo y el procedimiento es muy sencillo y eficiente, ya que solo requiere enviar una comunicación a la Oficina Internacional de la OMPI, que la transmite posteriormente al resto de miembros del Convenio de París. Esta protección se aplica automáticamente en todos los países, excepto en aquellos que han planteado una objeción dentro del plazo establecido. Señaló que, por lo tanto, parece que *a priori*, el sistema del artículo 6ter responde a las cuestiones que ha planteado la delegación del Perú. Dijo que, en su opinión, el único elemento desconocido es la protección eficaz de la que disfrutaban estos signos en el territorio de cada Estado. En consecuencia, propuso incluir en la encuesta propuesta, en caso de que así lo acuerde el SCT, cuestiones relacionadas con el alcance de la protección que brindan los Estados parte del Convenio de París a los signos comunicados en virtud del artículo 6ter de dicho Convenio. Asimismo, propuso que las delegaciones tengan la posibilidad de participar en la elaboración de la encuesta y que presenten sus preguntas sobre este asunto.

157. La delegación de Jamaica dio su apoyo a la encuesta propuesta y dijo que considera que la protección de las marcas país está relacionada con la protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional. Muchos países disponen de mecanismos de fomento de la marca país que incluyen campañas de mercadotecnia destinadas a beneficiar a la población y economía nacional. Sin la capacidad de controlar el uso de los nombres de países y nombres geográficos, los mecanismos de fomento de la marca país no servirán de nada y no podrán proporcionar el rendimiento de la inversión que esperan los Estados que los utilizan. Considera que la encuesta propuesta aportará claridad en torno a los elementos incluidos en estos mecanismos y permitirá a los miembros del SCT reconocer la importancia del asunto y la necesidad de brindar una protección de la propiedad intelectual.

158. La Delegación de Marruecos se sumó a lo expresado por la Delegación de Uganda en nombre del Grupo Africano. Dijo que, en su opinión, la labor sobre esta materia debe centrarse en la definición del concepto de marca país y que el resultado que se obtenga de la encuesta debe tener únicamente fines informativos.

159. La delegación de Indonesia expresó su apoyo a la encuesta propuesta y respaldó la intervención de la delegación de Suiza sobre el contenido del cuestionario y la sugerencia de que todos los miembros del SCT aporten las preguntas que consideren que deberían incluirse.

160. La delegación de la Unión Europea, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, dijo que, tras escuchar las intervenciones realizadas sobre este tema en la sesión plenaria, reconoce que la mayoría de las delegaciones respaldan la encuesta propuesta. En señal de compromiso, dijo que respalda la propuesta del presidente de solicitar a la delegación del Perú que presente un proyecto de cuestionario para someterlo a debate en la próxima sesión del SCT, con el fin de brindar a sus miembros la oportunidad de comentar y desarrollar las preguntas en mayor profundidad.

161. La delegación de Croacia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Estados de Europa Central y el Báltico, dio su apoyo a la preparación del cuestionario y su posterior debate en la próxima sesión del SCT.

162. La delegación de Suiza solicitó confirmación sobre si se espera que los miembros del SCT envíen a la Secretaría las preguntas que les gustaría incluir en la encuesta. En la próxima sesión, el SCT examinará la recopilación de todas las preguntas recibidas por parte de los miembros y determinará cuáles se conservarán para la versión final de la encuesta.

163. El representante de la ASIPI declaró que los miembros de la asociación y, de forma más general, los países de América Latina, han acogido con beneplácito el apoyo que la delegación de la Unión Europea y sus Estados miembros han brindado a la encuesta propuesta.

164. La delegación de los Estados Unidos de América dijo que respalda la propuesta de enviar sus preguntas a la Secretaría para que las recopile en un proyecto de encuesta.

165. La delegación del Perú dio las gracias a todas las delegaciones por haber dado sus puntos de vista sobre la propuesta y dijo que toma nota de sus comentarios y aportaciones, que tendrá en cuenta para el futuro proyecto de cuestionario. Cree que merece la pena recopilar información pertinente que permita al SCT celebrar un debate basado en hechos del que todos podrán beneficiarse.

166. El presidente concluyó que:

- la delegación del Perú enviará a la Secretaría, antes del 31 de diciembre de 2019, una propuesta de proyecto de cuestionario sobre la protección de la marca país en los Estados miembros;
- se invita a los miembros a enviar a la Secretaría, antes del 31 de diciembre de 2019, preguntas que deseen que se incluyan en el proyecto de cuestionario;
- se le pide a la Secretaría que compile todas las preguntas, a fin de que el SCT examine el proyecto de cuestionario en su siguiente sesión.

Propuesta de la delegación de la República de Corea relativa a la protección de las marcas notoriamente conocidas (documento SCT/42/5)

167. El SCT examinó el documento SCT/42/5.

168. La delegación de la República de Corea presentó la propuesta y mencionó que las marcas notoriamente conocidas aportan un importante valor comercial a sus propietarios. Dijo que, por este motivo, ha aumentado la demanda de protección eficaz para dichas marcas, ya que estas desempeñan una función esencial como herramientas de comercialización. Las marcas notoriamente conocidas contribuyen al aumento de las ventas de sus productos, debido al excepcional poder de atracción que ejercen sobre los consumidores. Sin embargo, para poder atender la necesidad actual de protección de las marcas notoriamente conocidas, parece necesaria una ampliación de los principios jurídicos clásicos. La tendencia a imitar la cultura y las marcas de las empresas coreanas está en alza entre las empresas asiáticas, debido al creciente número de empresas coreanas que han alcanzado una posición destacada en el mercado mundial y al impacto del fenómeno *hallyu* (ola surcoreana). En muchos países, el número de casos de imitación de marcas coreanas notoriamente conocidas está aumentando con rapidez, lo que impide que dichas empresas accedan a esos mercados. Además, esto también implica que los propietarios de marcas extranjeras no reciban una protección adecuada en dichos países. Habida cuenta de esta situación, considera que es urgente adoptar medidas para proteger las marcas notoriamente conocidas del riesgo de infracción. Dijo que, en su opinión, las normas internacionales vigentes, a saber, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) y la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, no brindan el grado de protección necesario a las marcas famosas. Por lo tanto, propuso llevar a cabo una encuesta entre los miembros de la OMPI para recabar información sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas y, en función de los resultados de dicha encuesta, encontrar soluciones que garanticen una protección de las marcas más firme y estricta a nivel mundial. Profundizando en su análisis de las normas internacionales vigentes, señaló que, de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, es obligatorio registrar las marcas notoriamente conocidas para que la protección se aplique a productos distintos. Señaló que, si bien la recomendación conjunta de la OMPI estipula un grado de protección relativamente alto para las marcas notoriamente conocidas, no es una norma vinculante. En comparación, la Ley de Marcas y la Ley de Prevención de la Competencia Desleal y Protección de los Secretos Comerciales de su país brinda un alto grado de protección a dichas marcas. En cuanto a la propuesta en sí, declaró que su objetivo es examinar las prácticas actuales de los Estados miembros en relación con las marcas notoriamente conocidas a nivel internacional y presentar ideas de mejora, dado el creciente número de marcas notoriamente conocidas que se han utilizado de forma precoz en algunos países. La propuesta contiene un plan de acción en tres fases, a saber: la presentación de la propuesta en la presente sesión del SCT; la ejecución de la encuesta en 2020; y el debate en torno a las ideas para mejorar la protección de las marcas notoriamente conocidas, además de un nuevo tratado internacional en 2021.

169. La delegación de la Federación de Rusia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Países de Asia Central, el Cáucaso y Europa Oriental, señaló que la protección de las marcas notoriamente conocidas y las marcas ordinarias son temas importantes que están contemplados en las legislaciones de los miembros del Grupo, basadas en el Convenio de París. Señaló que su país cuenta con una amplia experiencia en la protección de las marcas notoriamente conocidas e indicó su disposición a compartirla con otros miembros del SCT. Han transcurrido 20 años desde la aprobación de la recomendación conjunta de la OMPI y todavía no se sabe si los Estados miembros podrán formular de nuevo una recomendación sobre marcas notoriamente conocidas. Sin embargo, dijo que respalda la propuesta de elaborar una encuesta sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

170. La delegación de la República de Moldova dijo que respalda la propuesta de debatir en torno a la protección de las marcas notoriamente conocidas. Considera que es importante que las Oficinas nacionales conozcan las prácticas de otras Oficinas y descubran mejores formas de tomar decisiones sobre la notoriedad de las marcas.

171. La delegación de Chile dijo que tiene sus reservas con respecto a la manera en que se ha formulado la propuesta. Si bien considera que es útil realizar una encuesta para comprobar si la protección de las marcas notoriamente conocidas supone un problema para los miembros del SCT y para descubrir cómo hacen frente a dicho problema, dijo que los resultados no son previsibles. Por lo tanto, declaró que no puede respaldar la idea de adoptar un tratado en 2021 y sugirió reformular la propuesta en consecuencia. Además, los miembros del SCT deben poder debatir sobre las preguntas antes de distribuir la encuesta.

172. La delegación de los Estados Unidos de América dijo que comparte algunas de las preocupaciones de la delegación de Chile con respecto al alcance y el enfoque de la propuesta. Dijo que, en su opinión, la protección de las marcas notoriamente conocidas plantea cuestiones relacionadas con la prioridad en materia de infracciones contra las mismas. Afirmó que la prioridad se debe establecer en el país que determina que una marca es notoriamente conocida y no en el país de origen y que, en ese contexto, dicha prioridad puede establecerse con el primer registro, el primer uso o la reputación. Señaló que la norma general, en su país, es la del uso de la prioridad establecida y que, hace poco, los tribunales nacionales se ocuparon por primera vez de un caso en el que no había registro ni uso, sino solo la reputación de una marca extranjera en el mercado pertinente. Dicho caso suscitó, entre otras, la pregunta de si, en el caso de que una marca extranjera no estuviera registrada ni fuera utilizada y su titular sufriera una lesión, tendría el derecho de interponer una demanda en los tribunales. Para solucionar esta situación, los tribunales de su país tuvieron en cuenta la competencia desleal y la mala fe. Dijo que este último aspecto supone un verdadero problema para la Oficina nacional, que últimamente ha recibido un considerable número de solicitudes de mala fe que han obligado a las entidades nacionales a hacer uso de diversos instrumentos. Uno de ellos es el requisito, para los solicitantes extranjeros, de contratar los servicios de un representante legal colegiado con licencia, a fin de que este aplique la diligencia debida y evite los comportamientos de mala fe. Aclaró que, en su país, las marcas notoriamente conocidas se rigen por el sistema de derecho consuetudinario, por lo que las entidades competentes aplican la norma de probabilidad de confusión de manera muy flexible, lo que permite las denegaciones de clases múltiples, basándose en la fortaleza de la marca, así como en la presunción de confusión en casos en los que la marca es muy fuerte. Por consiguiente, manifestó su interés en realizar una encuesta que analice el comportamiento de mala fe de los solicitantes en más profundidad y sugirió que la propuesta no solo se centre en las marcas notoriamente conocidas sino también en el resto de marcas.

173. La delegación del Japón señaló que su marco jurídico vigente deniega aquellas marcas notoriamente conocidas de países extranjeros que se presentan en su país con fines poco claros. Entre dichas denegaciones se incluyen aquellas solicitudes presentadas para evitar que los propietarios de marcas notoriamente conocidas accedan al mercado local u ofrezcan la venta de registros nacionales a un elevado precio, mientras se benefician de que dichas marcas no se encuentren registradas en el Japón. Dijo que considera beneficioso debatir sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas a nivel internacional y que respalda la propuesta de realizar una encuesta, la cual debe incluir los reglamentos y las prácticas de examen de los miembros del SCT.

174. La delegación de la República Islámica del Irán declaró que el marco jurídico internacional vigente para la protección de las marcas notoriamente conocidas parece adecuado. Dijo que no ve lagunas que deban colmarse en el sistema establecido por el Convenio de París, el Acuerdo sobre los ADPIC y la recomendación conjunta de la OMPI. Dijo que, tras haber leído la propuesta, no cree que sea necesario abandonar el sistema actual o establecer un nuevo instrumento jurídico. No obstante, mostró su apoyo a la idea de examinar las prácticas actuales de los miembros del SCT con respecto a este tema.

175. La delegación de Uganda, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano, declaró que los instrumentos internacionales mencionados anteriormente ya proporcionan un alto grado de protección a las marcas notoriamente conocidas. Tras examinar la propuesta con ojo crítico, ha identificado algunos problemas en la propuesta de la delegación de la República de Corea. Dijo que, por ejemplo, hay una serie de marcas tradicionales notoriamente conocidas, que son propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales, que no se encuentran protegidas en los mercados extranjeros por no estar registradas. Señaló que el sistema convencional de derechos de propiedad intelectual no es suficiente para protegerlas. Si bien la propuesta no reproduce las lagunas existentes en el marco internacional actual con respecto a las marcas notoriamente conocidas, la encuesta propuesta sobre prácticas y legislaciones nacionales podrá ofrecer a los Estados miembros la oportunidad de conocer este tema en mayor detalle. Dicha encuesta puede ser de gran utilidad para identificar las mejores prácticas y realizar un análisis comparativo a nivel nacional y, bajo esa premisa, dijo que respalda solo aquellos elementos de la propuesta relacionados con la encuesta con fines informativos, sin la expectativa de llevar a cabo una actividad normativa en este momento.

176. La delegación de Suiza señaló que la propuesta presentada por la delegación de la República de Corea arroja luz sobre un importante problema que afecta a su país. Dijo que hay una serie de signos distintivos notoriamente conocidos que pertenecen a empresas suizas o a asociaciones colectivas de productores suizos. Recalcó que dichos signos no siempre han contado con una protección adecuada en el extranjero. Por este motivo, dijo que está a favor de llevar a cabo una investigación entre los miembros del SCT a fin de conocer las diferentes prácticas nacionales relativas a los signos distintivos notoriamente conocidos. Sin embargo, la propuesta plantea una cuestión desde un punto de vista teórico: de acuerdo con las normas vigentes, para que una marca extranjera esté protegida en calidad de marca notoriamente conocida, esta debe ser popular en el territorio del país en el que se solicita dicha protección. No es suficiente con que se conozca únicamente en el extranjero, es decir, en otro país. Dicha norma, elaborada a partir del principio de territorialidad, prevalece también para el registro de la marca. Señaló que, en sesiones anteriores del SCT, varias delegaciones han indicado que no se permite proteger ciertos nombres sobre la base de una lista preexistente, precisamente porque el examen de la marca se basa en la percepción pública y la percepción del consumidor del país en el que se solicita el registro. Dijo que, si ha interpretado correctamente el significado del artículo 34.1.13 de la Ley de Marcas de la República de Corea, que figura en el documento SCT/42/5, dicho artículo brinda protección únicamente a aquellas marcas que son notoriamente conocidas en el extranjero. Se preguntó si los miembros del SCT debatirán en torno a una norma similar a nivel internacional y, de ser así, si se pondrá en tela de juicio el principio la percepción pública o percepción del consumidor del país donde se ha solicitado el registro y, por consiguiente, cuál será la incidencia de dicho cambio de paradigma en otros temas sobre los que ha debatido el Comité.

177. La delegación de China dijo que la protección de las marcas notoriamente conocidas merece la atención del SCT. Es un tema que despierta preocupación en su país, ya que sus empresas nacionales han sido testigos de cómo sus marcas se han utilizado en otros países sin autorización. Por este motivo, dijo que le interesa conocer las prácticas de otros países en lo que respecta a la protección de las marcas notoriamente conocidas. Dijo que, en virtud de las normas jurídicas que figuran en el Convenio de París y en el Acuerdo sobre los ADPIC, los países han desarrollado sus sistemas nacionales para la protección de las marcas notoriamente conocidas de forma que se adecuasen a sus circunstancias locales. Añadió que sería positivo evaluar de forma más apropiada los sistemas de todo el mundo y manifestó la voluntad de participar en los debates y de presentar sus disposiciones y prácticas nacionales.

178. La delegación de la Unión Europea, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, dijo que, tras escuchar el debate y llevar a cabo sus deliberaciones internas, respalda la labor propuesta por la delegación de la República de Corea, a condición de establecer ciertas limitaciones. Dijo que, tal como ha apuntado la

delegación de Uganda, en nombre del Grupo Africano, y la delegación de la República Islámica del Irán, será de gran utilidad examinar el tema de las marcas notoriamente conocidas, pero que, en su opinión, no hay necesidad de emprender una actividad normativa. Por lo tanto, se hizo eco de aquellas delegaciones que han sugerido detener la propuesta en la segunda fase del plan de acción, que figura en la página 5 del documento SCT/42/5.

179. La delegación de Marruecos dijo que está de acuerdo con los oradores anteriores en que ya existe un marco internacional para la protección de las marcas notoriamente conocidas, que comienza con el artículo 6*bis* del Convenio de París. Informó al SCT de que la legislación nacional de su país incluye una serie de disposiciones relativas a la protección de las marcas notoriamente conocidas, así como medidas que pueden tomar los propietarios de marcas para evitar el uso indebido de las mismas. Sin embargo, declaró que a la Oficina nacional a veces le resulta difícil determinar si una marca es conocida o no en el territorio de su país si toma como base la información que proporciona el propietario de dicha marca. Indicó que, antes de aplicar las normas jurídicas sobre marcas notoriamente conocidas, debe aclararse este punto. Cree que la propuesta de la delegación de la República de Corea es interesante y propuso incluir en la encuesta varias preguntas sobre mejores prácticas a fin de determinar la notoriedad de una marca. Por ejemplo, se puede incluir el tipo de prueba que debe aceptarse para llevar a cabo dicha determinación, ya sea una prueba de uso en el territorio donde se ha solicitado la protección, el reconocimiento público y de los consumidores o la publicidad vinculada a dicha marca.

180. La delegación de Croacia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Estados de Europa Central y el Báltico, dijo que apoya la encuesta sobre marcas notoriamente conocidas extranjeras, que figura en la segunda fase de la propuesta presentada por la delegación de la República de Corea. Apuntó que, sin embargo, no cree que sea necesario elaborar un tratado sobre este tema para el año 2021.

181. La delegación de la República de Corea dio las gracias a los miembros del SCT por los comentarios formulados sobre su propuesta relativa a la protección de las marcas notoriamente conocidas. Dijo que, en virtud de dichos comentarios, parece que la mayoría de los miembros está a favor de realizar la encuesta, aunque para algunos el alcance de la misma sea cuestionable. Mencionó que la delegación de los Estados Unidos de América ha propuesto ampliar el alcance de la encuesta para incluir el tema de las presentaciones de mala fe entre los miembros del SCT. De hecho, conocer las solicitudes de registro de marcas de mala fe en las distintas jurisdicciones puede abarcar cuestiones como, en primer lugar, la presentación preventiva de solicitudes de registro de marcas en las que el usuario anterior no tiene el derecho registrado en la jurisdicción pertinente. En segundo lugar, la presentación de una solicitud de registro de marca similar a otra que ya es famosa o notoriamente conocida hasta el punto de generar confusión, antes de utilizar los productos o servicios relacionados en el mercado de registro, con el objetivo de sacar indebido provecho de la buena voluntad del propietario de la marca o como estrategia contra el propietario que tome medidas contra los vendedores de productos cuya promoción de la imagen de marca sea similar. En tercer lugar, la presentación de solicitudes de registro de marcas sin que haya una intención de utilizarlas, tal vez con el objetivo de bloquear el acceso al mercado a un usuario anterior o de negociar el pago de una tasa de licencia o de concesión de derechos. En ese contexto, manifestó su disposición a celebrar consultas con los miembros del SCT y la Secretaría de la OMPI con el fin de desarrollar el contenido de la encuesta. Propuso que los miembros interesados del SCT le envíen sugerencias y preguntas concretas que plasmen sus comentarios, antes de fines de enero de 2020, para presentar una versión modificada de la propuesta en la próxima sesión del SCT.

182. El presidente concluyó que:

- la delegación de la República de Corea someterá a examen de la siguiente sesión del SCT una versión revisada de su propuesta sobre las prácticas de los Estados miembros en relación con la protección de las marcas notoriamente conocidas a nivel internacional, teniendo en cuenta los comentarios de las delegaciones;
- se invita a los miembros a comunicar sus contribuciones a la delegación de la República de Corea antes del 31 de enero de 2020.

Información actualizada sobre los aspectos relacionados con las marcas del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) (documento SCT/42/3).

183. El SCT examinó el documento SCT/42/3 y pidió a la Secretaría que mantenga informados a los miembros acerca de las novedades que se produzcan en el DNS.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: INDICACIONES GEOGRÁFICAS

184. Los debates se basaron en los documentos SCT/40/5 y SCT/40/6.

185. La Secretaría presentó una versión de prueba de una base de datos en la que figuran las respuestas al primer cuestionario sobre sistemas nacionales y regionales que pueden conferir algún grado de protección a las indicaciones geográficas, y al segundo cuestionario sobre la utilización o utilización indebida de indicaciones geográficas, nombres de países y términos geográficos en Internet y en el DNS.

186. La delegación de la República Islámica del Irán expresó su agradecimiento a la Secretaría por haber desarrollado la base de datos a partir de las respuestas recibidas de los Estados miembros, ya que, en su opinión, es una herramienta muy útil para comprender y comparar mejor las legislaciones nacionales sobre ese tema. Considera que será útil que la base de datos esté disponible públicamente y beneficiará a las autoridades pertinentes de los Estados miembros, así como a otros usuarios o beneficiarios.

187. La delegación de la Unión Europea, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, agradeció a la Secretaría la recopilación de las respuestas a los dos cuestionarios sobre indicaciones geográficas y la preparación de una base de datos electrónica fácil de usar. Considera que la labor del SCT es un ejercicio valioso y constructivo para avanzar en el debate internacional sobre indicaciones geográficas, y aguarda con interés que siga abordando nuevos temas en futuras sesiones de información. Con respecto a la protección de las indicaciones geográficas en el DNS, opina que las indicaciones geográficas no deben mezclarse demasiado con la cuestión de la protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional. Dijo que, dado que el tratamiento de las indicaciones geográficas como derechos de propiedad intelectual en Internet presenta lagunas significativas y divergencias injustificadas respecto del tratamiento de otras formas de derechos de propiedad intelectual, espera poder analizar en mayor profundidad el tema en la sesión de información. Además, en su opinión, el proceso de la sesión de información debe avanzar, en particular para abordar cuestiones pertinentes de las indicaciones geográficas, por ejemplo, en relación con los países en desarrollo o el empoderamiento de las agricultoras. Tras solicitar propuestas para futuras sesiones, afirmó que ya ha sugerido otros temas a la Secretaría.

188. La delegación de Suiza hizo suya la declaración efectuada por la delegación de la Unión Europea y agradeció a la Secretaría la recopilación de la información en la base de datos. Declaró que, sin embargo, sigue considerando interesante la cuestión de la protección de los

nombres de países en diferentes contextos. Además, se preguntó sobre la pertinencia de los datos incluidos en la herramienta en línea, en la medida en que las respuestas quizás ya no sean válidas, dada la constante evolución de las legislaciones sobre indicaciones geográficas. Sugirió, por lo tanto, que se indique la fecha de validez de la información facilitada para cada país, de modo que los usuarios de la base de datos puedan valorar la fiabilidad de la información.

189. La delegación de Croacia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Estados de Europa Central y el Báltico, expresó su agradecimiento a los Estados miembros que han enviado respuestas a ambos cuestionarios sobre indicaciones geográficas y agradeció a la Secretaría la recopilación de las respuestas y la presentación de la base de datos. Indicó que considera muy pertinente el intercambio de ideas sobre esos temas e hizo hincapié en la necesidad de un debate internacional sobre indicaciones geográficas. Expresó su agradecimiento por la labor ya realizada y añadió que aguarda con interés continuar debatiendo sobre temas como las indicaciones geográficas como títulos de propiedad intelectual en el funcionamiento del DNS y en las políticas de solución de controversias.

190. La delegación de la República de Moldova dio las gracias a la Secretaría por la base de datos, que considera muy útil para los Estados miembros y los productores. Se preguntó si, en el futuro, se podría llevar a cabo la recopilación de respuestas a diferentes cuestionarios mediante una base de datos similar.

191. La delegación de la Federación de Rusia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Países de Asia Central, el Cáucaso y Europa Oriental, dio las gracias a la Secretaría por su labor sobre la protección de las indicaciones geográficas, así como a todos los países que han participado en los cuestionarios. Tras señalar que la base de datos es muy útil para comprender la complejidad de los sistemas de indicaciones geográficas, expresó su apoyo al intercambio de información sobre la protección de las indicaciones geográficas en diferentes países. Además, informó al Comité que, en el verano de 2020, entrará en vigor una nueva ley que brindará protección a las indicaciones geográficas como nuevos sujetos de propiedad intelectual, y que la oficina nacional proporcionará información actualizada a la Secretaría.

192. El presidente concluyó que la base de datos se publicará en la página web del SCT, y que se invita a los miembros a presentar nuevas contribuciones o a actualizar las respuestas, según sea el caso.

193. El presidente solicitó las opiniones de las delegaciones sobre la planificación del programa temático para futuras sesiones de información sobre indicaciones geográficas, dado que el SCT ha decidido celebrar varias sesiones de información en el futuro.

194. La delegación de los Estados Unidos de América, expresando su profundo agradecimiento por la organización de sesiones de información sobre indicaciones geográficas y dando las gracias a la delegación de la Unión Europea por apoyar las futuras sesiones, dijo que le interesaría conocer las prácticas de examen nacional de las indicaciones geográficas. Reflexionando sobre la forma más constructiva de acordar un programa para la próxima sesión de información y tras debatir con un grupo de delegaciones sobre posibles temas, propuso analizar qué sucedería con la protección de las indicaciones geográficas si las condiciones originales que llevaron a su establecimiento, por ejemplo, la calidad, la reputación o el vínculo geográfico, ya no pueden mantenerse en el país de origen. Cree que se trata de una pregunta relacionada con el examen y preguntó cuáles son las consideraciones y procesos de política que las Oficinas de propiedad intelectual deben seguir para evaluar las modificaciones y comunicarlas a los consumidores. También se preguntó si una indicación geográfica puede ser objeto de cancelación si las condiciones que llevaron a su creación dejan de existir por completo o dejan de existir por un período de tiempo en el país de origen. Es una cuestión que se plantea cuando se presenta una solicitud de modificación de un registro ante la USPTO con

respecto a diferentes normas que han cambiado por diversos motivos. Se preguntó si las Oficinas de propiedad intelectual compartirán cómo evalúan dichas peticiones y si los consumidores no se sentirán engañados o si un producto cumplirá las expectativas cuando las condiciones originales hayan cambiado. Consciente de la necesidad de limitar la sesión de información a medio día, dijo que plantear demasiados temas significa que no habrá tiempo para debatir y pidió tratar de ceñirse a un número mínimo de temas para que el SCT pueda mantener un debate consistente sobre las diferentes prácticas.

195. La delegación de Suiza, dando las gracias a la delegación de los Estados Unidos de América por tomar la iniciativa de iniciar el debate sobre los temas para la próxima sesión de información sobre indicaciones geográficas, dijo que el tema propuesto parece ser de interés para un gran número de delegaciones. Teniendo en cuenta que el tema está relacionado con el examen del vínculo entre las características o la calidad de un producto y su origen geográfico, sugirió que podría abordarse en un grupo de especialistas más amplio, que incluiría la evaluación inicial del vínculo y su evolución o cambio posterior, sin importar si los cambios han sido determinados por los productores o generados por causas naturales. Dicha evaluación también implicará examinar diferentes mecanismos para regular los productos que se benefician de las indicaciones geográficas, los organismos competentes y los criterios de evaluación. Sumándose a la declaración de la delegación de los Estados Unidos de América, pidió nuevas propuestas de los miembros del SCT que han mencionado su interés por las sesiones de información.

196. La delegación de la Unión Europea, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, dijo que aguarda con interés asistir a la sesión de información sobre indicaciones geográficas programada para el día siguiente, y propuso que se presenten todos los temas por escrito y se debatan después de la sesión de información.

197. La delegación del Brasil agradeció la propuesta de la delegación de los Estados Unidos de América y expresó su apoyo a la declaración formulada por la delegación de la Unión Europea.

198. Después de la celebración de la sesión de información sobre indicaciones geográficas, el presidente felicitó a la Secretaría por la excelente organización de dicha sesión de información, señalando que ha sido una reunión muy fructífera, que ha permitido a los participantes compartir opiniones y a los representantes de las Oficinas de propiedad intelectual extraer conclusiones beneficiosas.

199. La delegación de Chile coincidió con las opiniones expresadas por el presidente sobre la sesión de información y preguntó si se podrá acceder a las ponencias.

200. La delegación de la Unión Europea, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, se hizo eco de los comentarios del presidente y la delegación de Chile y felicitó a los ponentes por el alto nivel de las mesas redondas. En su opinión, la OMPI, como muchas otras organizaciones internacionales, está interesada en la igualdad de género, y por ello merece la pena señalar que las seis ponentes, excelentes todas ellas, eran mujeres.

201. El presidente, en respuesta a la pregunta planteada por la delegación de Chile, confirmó que se podrá acceder a las presentaciones.

202. La delegación de la Unión Europea, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, se refirió a la segunda propuesta del documento oficioso y explicó que es la consecuencia directa de la sesión de información celebrada esa mañana, sobre el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y las indicaciones geográficas en el DNS. Observando que dos ponentes han señalado algunas medidas que algunos

controladores de dominio de nivel superior han tomado para respetar los derechos correspondientes a indicaciones geográficas anteriores, cree que valdría la pena examinar formas de evitar que los operadores se beneficien del uso de mala fe. Hizo hincapié en el hecho de que la propuesta se limita al uso y registro de dominios de mala fe y pretende analizar qué acciones o soluciones creativas de política tienen a su disposición las autoridades que se ocupan de los dominios de nivel superior, dentro de las limitaciones actuales, para evitar que los operadores se beneficien de usos de mala fe y registren indicaciones geográficas en el DNS.

203. La delegación de los Estados Unidos de América, dando las gracias a las delegaciones de la Unión Europea y Suiza, anunció que han presentado una propuesta conjunta para la próxima sesión de información que se celebrará durante la cuadragésima tercera sesión del SCT. Recordó que le interesa conocer las prácticas de examen de las peticiones de modificación de los registros de indicaciones geográficas cuando las condiciones originales que llevaron a su creación, por distintas razones, ya no pueden mantenerse. Recordando que la delegación de Suiza ha planteado la cuestión de la evaluación inicial de la solicitud original de protección de las indicaciones geográficas en relación con la calidad, el vínculo o la definición de la indicación geográfica, dijo que se puede integrar en un solo panel una propuesta conjunta sobre ambos temas. Quiere asegurarse de que ambos ponentes dispongan de suficiente tiempo para hablar y para que el público haga preguntas y comparta sus experiencias y mejores prácticas. Reafirmando que la sesión de información ha sido muy interesante y que las presentaciones han planteado y respondido muchas preguntas al mismo tiempo, manifestó el deseo de continuar con dichos intercambios, útiles tanto para sus propias Oficinas de propiedad intelectual como para las demás, ya que permiten descubrir cómo abordar ciertos problemas y aprender de otras experiencias.

204. La delegación del Brasil, manifestando su apoyo a las propuestas de las delegaciones de Suiza, los Estados Unidos de América y la Unión Europea, expresó su propia propuesta de un tema de debate para una futura sesión de información. Tras informar al SCT de que el derecho de propiedad intelectual de su país permite el registro, como indicaciones geográficas, de signos compuestos exclusivamente por nombres y signos compuestos por nombres y otros elementos, como modelos, dibujos e imágenes, manifestó el deseo de analizar las prácticas de otros Estados miembros en materia de protección de las indicaciones geográficas compuestas exclusivamente por nombres e indicaciones geográficas compuestas por nombres y otros elementos.

205. La delegación de Australia, haciéndose eco de las declaraciones sobre la utilidad y el carácter informativo de la sesión de información, expresó su apoyo a las propuestas de las delegaciones de Suiza, los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Se preguntó además si los Estados miembros estarían interesados en presentar temas para la sesión de información que se celebrará conjuntamente con la cuadragésima cuarta sesión del SCT por adelantado, y si se podrán examinar dichos temas y tomar una decisión sobre los mismos en la cuadragésima tercera sesión del SCT.

206. La delegación de Croacia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Estados de Europa Central y el Báltico, apoyó las propuestas de las delegaciones de Suiza, los Estados Unidos de América y la Unión Europea.

207. La delegación del Canadá, manifestando su apoyo a las propuestas de las delegaciones de Suiza, los Estados Unidos de América y la Unión Europea, declaró que, en su opinión, la sesión de información ha sido altamente productiva e informativa y ha permitido el intercambio de mejores prácticas, muy instructivas para todos. Expresando asimismo su apoyo a la propuesta de la delegación de Australia, dijo que la presentación, revisión y consideración de los temas de manera anticipada facilitará los debates y permitirá ultimar los temas de manera eficiente.

208. La delegación de la República Islámica del Irán expresando su acuerdo sobre los temas a debatir en la próxima sesión de información, apoyó la propuesta de la delegación de Australia de presentar los temas antes de la reunión, dando así más tiempo para examinar las cuestiones y tomar las mejores decisiones durante la sesión.

209. El SCT examinó un documento oficioso en el que figuran propuestas de temas para una sesión de información de medio día que tendrá lugar durante cuadragésima tercera sesión del SCT.

210. El presidente concluyó que el SCT acuerda:

- celebrar una sesión de información de medio día sobre las indicaciones geográficas conjuntamente con la cuadragésima tercera sesión del SCT;
- que el programa de esa sesión de información incluirá dos mesas redondas sobre los temas siguientes: i) la evaluación de las condiciones que crean las bases de la protección de las indicaciones geográficas y la evaluación de los cambios en dichas condiciones; ii) las maneras de impedir que algunos explotadores se aprovechen de los derechos de propiedad intelectual sobre las indicaciones geográficas en el DNS mediante su uso y registro de mala fe.
- invitar a los miembros a presentar a la cuadragésima tercera sesión del SCT propuestas de temas para una sesión de información sobre las indicaciones geográficas, que se celebrará conjuntamente con la cuadragésima cuarta sesión del SCT.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

211. El SCT aprobó el resumen de la Presidencia según consta en el documento SCT/42/8.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA SESIÓN

212. La delegación de Uganda, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano, dio las gracias al presidente por su excelente liderazgo; a los vicepresidentes, la Secretaría, los intérpretes y el Servicio de Conferencias por su apoyo; y a todos los Estados miembros por su compromiso constructivo. Recordó que, en la apertura de la sesión, esperaba con interés que la sesión concluyera satisfactoriamente, que sus resultados fueran aceptables para todos y que respondieran de manera equilibrada a los diversos intereses de todos los miembros del SCT y otras partes interesadas. Observó con satisfacción que se han logrado algunos avances en algunas áreas, concretamente con respecto a la muy satisfactoria sesión de información sobre indicaciones geográficas, el acuerdo sobre los temas que se debatirán en la próxima sesión del SCT, así como sobre algunas propuestas de estudios exploratorios adicionales que, desde su punto de vista, contribuirán a que los Estados miembros conozcan mejor las cuestiones que se debaten en el seno del Comité. Sin embargo, lamentó que sigan pendientes de resolver una serie de cuestiones de larga data, en particular la cuestión de la protección de los nombres de países para que no sean monopolizados por empresas privadas o utilizados de manera engañosa, así como los proyectos de artículos para un tratado sobre el Derecho de los diseños. Manifestó el deseo de advertir, una vez más y de manera contundente, que no se debe iniciar una labor normativa en áreas que el Comité no ha explorado en profundidad y en las que solo ha participado un número limitado de miembros de la OMPI. También recordó que

en sus recomendaciones 21 y 22 la Agenda para el Desarrollo de la OMPI instaba a la Organización “antes de iniciar nuevas actividades normativas, a celebrar consultas informales, abiertas y equilibradas, mediante un proceso impulsado por los miembros en el que se fomente la participación de especialistas de los Estados miembros, especialmente de los países en desarrollo y PMA” y que “las actividades normativas de la OMPI deberán contribuir a los objetivos de desarrollo aprobados en el sistema de las Naciones Unidas, sin olvidar los que figuran en la Declaración del Milenio.” Finalmente, manifestó la voluntad de continuar participando de manera constructiva en todos los temas pendientes en futuras sesiones del SCT.

213. La delegación de la Unión Europea, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, felicitó al presidente por haber conducido al Comité con éxito durante la sesión. En lo relativo a los diseños industriales, acogió con beneplácito la decisión de que tanto el cuestionario sobre diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos y fuentes/tipos como el cuestionario sobre la protección temporal de los diseños industriales en ciertas exposiciones internacionales, de conformidad con el artículo 11 del Convenio de París permanezcan abiertos para que los miembros puedan enviar respuestas adicionales, a fin de ampliar aún más el volumen de información disponible. Expresando su agradecimiento por el hecho de que la propuesta presentada por las delegaciones del Japón y los Estados Unidos de América permanezca sobre la mesa en la próxima sesión, agradeció a los proponentes su flexibilidad y disposición a tomar en cuenta los comentarios realizados. También observó con satisfacción que se ha alcanzado un consenso para organizar una sesión de información sobre el tema de las exposiciones internacionales en la próxima sesión. Con respecto a las marcas registradas, en particular el debate sobre los nombres de países, agradeció a todas las delegaciones y a los proponentes sus continuos esfuerzos para llegar a un consenso. Expresó su disposición a seguir debatiendo la cuestión, en particular con respecto a la propuesta conjunta que figura en el documento SCT/41/6, y aseguró que aguarda con interés la preparación y el debate de los cuestionarios sobre marcas país y sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas previsto para la próxima sesión. Con respecto a las indicaciones geográficas, acogió con satisfacción la finalización de la base de datos con todas las preguntas a los cuestionarios I y II. Finalmente, sostuvo que la sesión de información ha permitido al Comité escuchar, en tres mesas redondas, a especialistas sobre aspectos importantes de las indicaciones geográficas y que esas sesiones responden a una necesidad importante de intercambiar experiencias para avanzar en el debate mundial sobre indicaciones geográficas de manera constructiva y profesional. Además, acogió con beneplácito la decisión de organizar futuras sesiones de información en el próximo SCT para debatir sobre dos temas, uno de ellos presentado por las delegaciones de los Estados Unidos de América y Suiza, y el otro, por la Unión Europea. Acogiendo con satisfacción también las nuevas propuestas presentadas por el resto de los miembros, respaldó también examinar la propuesta del Brasil en la próxima sesión, así como otras propuestas en la cuadragésima cuarta sesión. Añadió que le complace anunciar que la Unión Europea tiene previsto depositar su instrumento de adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa el 26 de noviembre de 2019. Finalmente, confía en que el Comité proseguirá con sus fructíferos debates en torno a las tres esferas clave en la próxima sesión.

214. La delegación de Singapur, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Asia y el Pacífico, elogió al presidente y a los vicepresidentes por el hábil y eficaz liderazgo con el que ha conducido los debates de los Estados miembros durante la sesión del SCT. Manifestó el deseo de dar las gracias a la Secretaría, los intérpretes y el Servicio de Conferencias por su excelente labor de apoyo al Comité. Con respecto a los diseños industriales, aguarda con interés los próximos debates sobre las IGU que se celebrarán en la próxima sesión del SCT. Toma nota de que el cuestionario sobre diseños de interfaces gráficas de usuario, iconos y fuentes/tipos están abiertos a nuevas respuestas de los miembros y aguarda con interés seguir debatiendo con los Estados miembros. Lamentando que los debates sobre el DLT aún no hayan logrado un consenso, dijo que aguarda con interés que los próximos debates conduzcan

hacia una conferencia diplomática para el DLT. En cuanto a las marcas comerciales, reiterando la importancia de proporcionar protección suficiente a los nombres de países para evitar su registro o uso indebidos como marcas, dijo que aguarda con interés los próximos debates, incluidos los relativos a las diversas propuestas que figuran en los documentos SCT/32/2, SCT/42/4 y SCT/42/5. Concluyó señalando que, en su opinión, la sesión de información sobre indicaciones geográficas ha representado una excelente oportunidad para que los miembros compartan las mejores prácticas y que aguarda con interés el intercambio continuo de experiencias que se producirá en las sesiones de información previstas para futuras reuniones del SCT.

215. La delegación de México, haciendo uso de la palabra en nombre del GRULAC, agradeció al presidente la profesionalidad con la que ha guiado la labor del Comité. Con respecto a la protección de los nombres de países, se mostró dispuesta a continuar los debates sobre las propuestas revisadas que figuran en los documentos SCT/32/2 y SCT/39/8 Rev.3, así como sobre cualquier otra iniciativa que pueda presentarse en relación con el tema en la próxima sesión del SCT. Además, indicó que seguirá con interés el debate sobre la propuesta relativa a la protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional en el sistema de nombres de dominio, copatrocinada por las delegaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Indonesia, Islandia, Jamaica, Liechtenstein, Malasia, México, Mónaco, el Perú, el Senegal y Suiza y más recientemente el Brasil, y su posible revisión. Acogió con beneplácito la decisión de presentar una versión revisada de la propuesta del Perú para la realización de una encuesta sobre la protección de la marca país en los Estados miembros, basada tanto en los comentarios realizados durante la sesión como en los que la Secretaría pueda recibir más adelante. Indicó que apoya el espíritu de la propuesta peruana, ya que puede aportar información pertinente para la labor del SCT. Toma nota con agradecimiento de la decisión de publicar en la página web del Comité la base de datos con las respuestas a los dos cuestionarios sobre indicaciones geográficas e invitar a los miembros del SCT a presentar nuevas contribuciones o actualizar la información si fuera necesario. Expresando su agradecimiento por la organización de la sesión de información sobre indicaciones geográficas, dijo que ha sido una reunión fructífera, que ha permitido al Comité conocer diferentes planteamientos. Toma nota de los temas que se examinarán en el marco de la sesión de información en la cuadragésima tercera sesión del SCT, así como de la invitación a que los Estados miembros presenten temas adicionales para someterlos a consideración en la cuadragésima cuarta sesión del SCT. También aguarda con interés la sesión de información sobre las prácticas de las oficinas y la experiencia de los usuarios con respecto a la protección temporal de los diseños industriales en ciertas exposiciones internacionales, de conformidad con el artículo 11 del Convenio de París. Concluyó agradeciendo a la Secretaría, así como al Servicio de Conferencias e intérpretes, el apoyo brindado para facilitar la reunión.

216. La delegación del Brasil agradeció al presidente y a la Secretaría la labor realizada en el Comité, así como a los intérpretes. Con respecto a los diseños industriales, lamentó que, durante el Comité y la Asamblea General de la OMPI de 2019, no haya sido posible llegar a un acuerdo sobre la cuestión del DLT. Confía en que los Estados miembros puedan llegar a un consenso sobre la convocación de una conferencia diplomática lo antes posible. Con respecto a las marcas, recalcó la importancia de un equilibrio que tenga en cuenta los intereses legítimos de los Estados miembros en la protección de los nombres de países, y señaló que el SCT podría desempeñar una función activa en esa cuestión. En ese espíritu, ha copatrocinado la propuesta relativa a la protección de los nombres de países y los nombres geográficos de importancia nacional en el DNS, que figura en el documento SCT/41/6. Agregó que la diferencia fundamental entre el uso de nombres de países y regiones en las marcas y su uso en los nombres de dominio es que, en el caso de las marcas, la concesión del derecho no impide por completo el uso de dichos nombres por parte de otras empresas o incluso Gobiernos en otros contextos, mientras que, en el caso de los nombres de dominio de Internet, se ha creado un monopolio excluyendo a toda una comunidad de personas. En su opinión, es algo asombrosamente desequilibrado. Dijo que, después de haber escuchado detenidamente

las opiniones de los miembros sobre la propuesta que figura en el documento SCT/41/6, reitera su compromiso de trabajar para lograr un consenso sobre una solución que corresponda con los intereses privados y al tiempo salvaguarde las preocupaciones y principios públicos. Con respecto a las indicaciones geográficas, dio las gracias a la Secretaría y a las ponentes por compartir su labor en la sesión de información sobre indicaciones geográficas, señalando que la relación entre las marcas y las indicaciones geográficas es un tema muy interesante, que merece ser debatido en mayor profundidad en el seno del Comité. Manifestó el deseo de conocer más experiencias de otros Estados miembros e indicó que está dispuesta a hacer aportaciones en las próximas sesiones del SCT. Expresando su apoyo a los temas aprobados para ser sometidos a debate en la cuadragésima tercera sesión del SCT, especialmente la evaluación de las condiciones que crean las bases de la protección de las indicaciones geográficas y la evaluación de los cambios en dichas condiciones, declaró que presentará una propuesta de temas para debatir en la próxima sesión, que se examinará en la cuadragésima cuarta sesión del SCT.

217. La delegación de Francia, en nombre propio, hizo suya la declaración efectuada por la delegación de la Unión Europea y se felicitó por la próxima adhesión de la Unión Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa, especialmente porque cada uno de sus Estados miembros podrá adherirse a dicha Acta, según la decisión del Consejo Europeo publicada el 24 de octubre de 2019 en el diario oficial de la Unión Europea. Además, acogió con satisfacción las conclusiones del acuerdo político entre la Unión Europea y China sobre indicaciones geográficas. Ese acuerdo se ha anunciado en el marco de una feria comercial internacional en Shanghái, en presencia del presidente de la República Francesa y el presidente de la República Popular China. A partir de su entrada en vigor, en 2020, dicho acuerdo permitirá otorgar un alto grado de protección a 100 indicaciones geográficas europeas (de las cuales 26 son francesas) y 100 de China. Las indicaciones geográficas francesas gozarán de fuertes garantías. En primer lugar, la garantía de que los nombres de las indicaciones geográficas se traducirán y transcribirán al chino. En segundo lugar, se negará a terceros la posibilidad de registrar las indicaciones geográficas protegidas como marcas registradas. En tercer lugar, las solicitudes de registro de marcas que incluyan indicaciones geográficas contenidas en el acuerdo, incluidas las referencias a las indicaciones geográficas, serán automáticamente rechazadas. Agregó que el acuerdo contribuye a promover el modelo de desarrollo rural que congrega a las áreas locales, los productores y consumidores que encarnan a las indicaciones geográficas. También representa un paso importante en el reconocimiento del sistema francés de protección de las indicaciones geográficas por parte de la segunda potencia comercial más grande del mundo. Concluyó declarando que, el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa, junto con el acuerdo político con China sobre indicaciones geográficas, allanan significativamente el camino hacia un reconocimiento y protección más amplios de las indicaciones geográficas.

218. El presidente clausuró la sesión el 7 de noviembre de 2019.

[Siguen los Anexos]

F - E



SCT/42/INF/1
ORIGINAL : FRANCAIS/ANGLAIS
DATE : 7 NOVEMBRE 2019/NOVEMBER 7, 2019

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques

Quarante-deuxième session
Genève, 4 – 7 novembre 2019

Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications

Forty-Second Session
Geneva, November 4 to 7, 2019

LISTE DES PARTICIPANTS
LIST OF PARTICIPANTS

établie par le Secrétariat
prepared by the Secretariat

I. MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États/in the alphabetical order of the names in French of the states)

[Sigue el Anexo II]



SCT/42/8
ORIGINAL: INGLÉS
FECHA: 7 DE NOVIEMBRE DE 2019

Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas

**Cuadragésima segunda sesión
Ginebra, 4 a 7 de noviembre de 2019**

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

aprobado por el Comité

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA SESIÓN

1. El Sr. Alfredo Rendón Algara, presidente del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), inauguró la cuadragésima segunda sesión del SCT y dio la bienvenida a los participantes.
2. El Sr. Francis Gurry, director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), pronunció unas palabras de apertura.
3. El Sr. Marcus Höpperger (OMPI) desempeñó las funciones de secretario del SCT.

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

4. El SCT aprobó el orden del día (documento SCT/42/1 Prov.2).

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN

5. El SCT aprobó el proyecto de informe de la cuadragésima primera sesión del SCT (documento SCT/41/11 Prov.)

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: DISEÑOS INDUSTRIALES

Legislación y práctica en materia de diseños industriales – Proyecto de artículos y proyecto de reglamento

6. El presidente recordó que, en su período de sesiones de octubre de 2019, la Asamblea General de la OMPI decidió que, en su siguiente período de sesiones de 2020, continuará considerando la convocación de una conferencia diplomática relativa al Tratado sobre el Derecho de los Diseños (DLT), que se celebrará a fines del primer semestre de 2021.

7. El presidente concluyó que el SCT ha tomado nota de todas las declaraciones formuladas por las delegaciones sobre ese punto. El SCT tomó nota de la decisión de la Asamblea General de seguir examinando esta cuestión en su siguiente período de sesiones de 2020.

Diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos, y fuentes/tipos

8. El SCT examinó el documento SCT/41/2 (Compilación de respuestas al cuestionario sobre interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos y fuentes/tipos).

9. El presidente concluyó que a la Secretaría se le ha pedido que:

- mantenga abierto el documento hasta el 10 de enero de 2020 para recibir nuevas respuestas o respuestas revisadas de las delegaciones; y
- prepare un documento en el que se analicen todas las respuestas, a fin de someterlo a consideración de la siguiente sesión del SCT.

10. Además, el SCT examinó el documento SCT/42/6 (Propuesta de las delegaciones del Japón y los Estados Unidos de América para una recomendación conjunta sobre la protección de los diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU) en calidad de diseños industriales.

11. El presidente concluyó que el debate sobre el documento SCT/42/6 continuará en la cuadragésima tercera sesión del SCT.

Protección temporal de los diseños industriales en ciertas exposiciones internacionales, de conformidad con el artículo 11 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: proyecto de cuestionario (documento SCT/42/2 Prov.)

12. El SCT examinó el documento SCT/42/2 Prov. (Compilación de las respuestas al cuestionario sobre la protección temporal de los diseños industriales en determinadas exposiciones internacionales, de conformidad con el artículo 11 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial).

13. El presidente concluyó que se pide a la Secretaría que:

- mantenga abierto el documento hasta el 10 de enero de 2020 para recibir nuevas respuestas de las delegaciones;
- finalice el documento posteriormente y lo someta a consideración de la cuadragésima tercera sesión del SCT; y
- organice una sesión de información de medio día que tendrá lugar durante la cuadragésima tercera sesión del SCT, en la que se examinen i) las prácticas de las oficinas y ii) la experiencia de los usuarios, con respecto a la protección provisional otorgada a los diseños industriales en virtud del artículo 11 del Convenio de París.

Información actualizada de los Estados miembros sobre el Servicio de Acceso Digital (DAS) a documentos de prioridad

14. El SCT tomó nota de los avances realizados por los miembros en la aplicación del DAS a los diseños industriales.

15. El presidente concluyó que el SCT volverá a tratar ese tema para recibir información actualizada en su siguiente sesión.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: MARCAS

Propuesta revisada de la Delegación de Jamaica (documento SCT/32/2).

16. El SCT examinó el documento SCT/32/2.

17. El presidente concluyó que la Delegación de Jamaica presentará una versión revisada del presente documento en la siguiente sesión del SCT a la luz de las observaciones formuladas durante la presente sesión.

Propuesta de las delegaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Islandia, Indonesia, Jamaica, Liechtenstein, Malasia, México, Mónaco, el Perú, el Senegal y Suiza relativa a la protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional (documento SCT/39/8 Rev.3).

18. El SCT examinó el documento SCT/39/8 Rev.3.

19. El presidente concluyó que los copatrocinadores del documento SCT/39/8 Rev.3 presentarán una versión revisada de su propuesta en la siguiente sesión del SCT.

Propuesta de las delegaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Islandia, Indonesia, Jamaica, Liechtenstein, Malasia, México, Mónaco, el Perú, el Senegal y Suiza relativa a la protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional en el DNS (documento SCT/41/6).

20. El SCT examinó el documento SCT/41/6.

21. El presidente concluyó que el debate sobre el documento SCT/41/6 proseguirá en la cuadragésima tercera sesión del SCT.

Propuesta de la delegación del Perú para la realización de una encuesta sobre la protección de la marca país en los Estados miembros (documento SCT/42/4).

22. El SCT examinó el documento SCT/42/4.

23. El presidente concluyó que:

- la delegación del Perú enviará a la Secretaría, antes del 31 de diciembre de 2019, una propuesta de proyecto de cuestionario sobre la protección de la marca país en los Estados miembros;
- se invita a los miembros a enviar a la Secretaría, antes del 31 de diciembre de 2019, preguntas que deseen que se incluyan en el proyecto de cuestionario;
- se le pide a la Secretaría que compile todas las preguntas, a fin de que el SCT examine el proyecto de cuestionario en su siguiente sesión.

Propuesta de la delegación de la República de Corea relativa a la protección de las marcas notoriamente conocidas (documento SCT/42/5)

24. El SCT examinó el documento SCT/42/5.

25. El presidente concluyó que:

- la delegación de la República de Corea someterá a examen de la siguiente sesión del SCT una versión revisada de su propuesta sobre las prácticas de los Estados miembros en relación con la protección de las marcas notoriamente conocidas a nivel internacional, teniendo en cuenta los comentarios de las delegaciones;
- se invita a los miembros a comunicar sus contribuciones a la delegación de la República de Corea antes del 31 de enero de 2020.

Información actualizada sobre los aspectos relacionados con las marcas del Sistema de Nombres de Dominio (DNS)

26. El SCT examinó el documento SCT/42/3 y pidió a la Secretaría que mantenga informados a los miembros acerca de las novedades que se produzcan en el DNS.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: INDICACIONES GEOGRÁFICAS

27. El SCT examinó los documentos SCT/40/5 y SCT/40/6.

28. La Secretaría presentó una versión de prueba de una base de datos en la que figuran las respuestas al primer cuestionario sobre sistemas nacionales y regionales que pueden conferir algún grado de protección a las indicaciones geográficas, y al segundo cuestionario sobre la utilización o utilización indebida de indicaciones geográficas, nombres de países y términos geográficos en Internet y en el DNS.

29. El presidente concluyó que la base de datos se publicará en la página web del SCT, y que se invita a los miembros a presentar nuevas contribuciones o a actualizar las respuestas, según sea el caso.

30. El SCT examinó un documento oficioso en el que figuran propuestas de temas para una sesión de información de medio día que tendrá lugar durante cuadragésima tercera sesión del SCT.

31. El presidente concluyó que el SCT acuerda:

- celebrar una sesión de información de medio día sobre las indicaciones geográficas conjuntamente con la cuadragésima tercera sesión del SCT;
- que el programa de esa sesión de información incluirá dos mesas redondas sobre los temas siguientes: i) la evaluación de las condiciones que crean las bases de la protección de las indicaciones geográficas y la evaluación de los cambios en dichas condiciones; ii) las maneras de impedir que algunos explotadores se aprovechen de los derechos de propiedad intelectual sobre las indicaciones geográficas en el DNS mediante su uso y registro de mala fe.
- invitar a los miembros a presentar a la cuadragésima tercera sesión del SCT propuestas de temas para una sesión de información sobre las indicaciones geográficas, que se celebrará conjuntamente con la cuadragésima cuarta sesión del SCT.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA SESIÓN

32. El presidente clausuró la sesión el 7 de noviembre de 2019.

[Fin del Anexo II y del documento]