



OFICINA EUROPEA DE  
PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA DE  
PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

## **SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA**

organizado conjuntamente por  
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y

la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

con la colaboración  
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

**Madrid, 18 a 22 de noviembre de 2002**

**LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS MARCAS: SU REGULACIÓN EN  
EL CONVENIO DE PARÍS Y EN EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS  
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO  
(ACUERDO SOBRE LOS ADPIC)**

*Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI*

## I. INTRODUCCIÓN

1. Hasta el siglo pasado, mientras no existió ningún convenio internacional en la esfera de la propiedad industrial, lograr la protección de derechos sobre nuevas invenciones, marcas y otros objetos de la propiedad industrial en varios países resultaba difícil. Por una parte, por ser las legislaciones nacionales muy diferentes entre sí. Por otra parte, en lo que se refiere en especial a las invenciones, por tener que presentarse las solicitudes de patente aproximadamente al mismo tiempo en todos los países a fin de evitar que la publicación hecha en uno destruyera la novedad de la invención en los otros países. La falta de protección adecuada de las invenciones quedaba especialmente de manifiesto en ocasión de organizarse exposiciones internacionales de invenciones.
2. A medida que, durante la segunda mitad del siglo pasado, más y más países fueron desarrollando un sistema de protección de las invenciones y de las marcas, existió un deseo general de armonizar las leyes de propiedad industrial, con alcance internacional. El aumento del comercio y de las corrientes tecnológicas entre los países, fue haciendo más necesaria dicha armonización.
3. Luego de la celebración de varios congresos internacionales en los que se destacó la conveniencia de establecer una normativa internacional en esta esfera, una Conferencia Diplomática celebrada en París en 1883 concluyó con la aprobación y la firma del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante llamado “el Convenio de París”). El Convenio de París fue firmado por 11 Estados: Bélgica, Brasil, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Serbia y Suiza. Cuando entró en vigor, el 7 de julio de 1884, se habían sumado también Gran Bretaña, Túnez y Ecuador, con lo que el número inicial de países miembros fue de 14. Al terminar el siglo XIX, el número de países miembros ascendía a 19. Fue sólo durante el primer cuarto del siglo actual, y después, sobre todo, tras la segunda guerra mundial, que aumentó en forma más considerable el número de miembros del Convenio de París.
4. Después de su conclusión en 1883, el Convenio fue revisado en siete ocasiones, a saber, en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967.
5. Al 15 de octubre de 2002, 164 Estados eran países miembros del Convenio de París.
6. Cada una de las conferencias de revisión, a partir de la Conferencia de Bruselas de 1900, finalizó con la aprobación de un Acta revisada del Convenio. Con la excepción de las Actas concertadas en las conferencias de revisión de Bruselas y Washington, que ya no están vigentes, todas las otras Actas siguen teniendo validez, si bien la gran mayoría de los Estados miembros son parte en la más reciente de estas Actas, la de Estocolmo de 1967.
7. El cumplimiento de las disposiciones de fondo del Convenio de París es obligatorio para todos los países Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) con excepción de los países menos adelantados, desde el enero 1 de 2000, incluso los que aun no son parte en el Convenio de París. Tal cumplimiento es obligatorio desde la fecha en la cual tales países queden obligados a aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante denominado “el Acuerdo sobre los ADPIC”) que es parte del Acta final que incorpora los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, firmada bajo la égida del

Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) y adoptado en Marrakech el 15 de abril de 1994. El Artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros a cumplir los Artículos 1 al 12 y el Artículo 19 del Convenio de París.

## II. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL CONVENIO DE PARÍS (ACTA DE ESTOCOLMO)

### A. Generalidades

8. Las disposiciones del Convenio de París se pueden subdividir en cuatro categorías principales.

i) normas de derecho sustantivo que garantizan el derecho básico conocido como el derecho al *trato nacional* en cada uno de los Estados miembros;

ii) normas que establecen otro derecho básico conocido como el *derecho a la prioridad*;

iii) ciertas *normas comunes* en materia de derecho sustantivo, que comprenden normas que establecen derechos y obligaciones y normas que exigen o permiten que los Estados miembros adopten leyes según lo que esas normas establecen; y

iv) disposiciones que se refieren al *marco administrativo* establecido para aplicar el Convenio y las *disposiciones finales* del Convenio.

### B. Disposiciones relativas a marcas

#### a) Utilización de marcas

9. El Artículo 5C.1) se refiere a la utilización obligatoria de marcas registradas. La mayoría de los países que prevén el registro de marcas también exigen que la marca, una vez registrada, sea utilizada durante cierto tiempo. Si no se cumple con este uso, la marca puede ser retirada del registro. Para este fin, se entiende por “utilización” la venta u oferta a la venta de productos que llevan la marca, si bien la legislación nacional puede regular esta cuestión en forma más amplia. Dicho artículo indica que cuando se exige la utilización obligatoria, el registro de la marca puede cancelarse por la no utilización de la marca únicamente después de que ha transcurrido un período razonable y ello sólo si el titular no justifica la no utilización.

10. La definición de “período razonable” se deja al criterio de la legislación nacional de los países interesados o a las autoridades competentes para tales casos. En virtud del Artículo 19(1) del Acuerdo sobre los ADPIC, un registro sólo puede cancelarse después de un período ininterrumpido de por lo menos tres años de no utilización.

11. La cancelación del registro de una marca únicamente puede decidirse si el titular no justifica la no utilización de la marca. Esta justificación resultará aceptable si se basa en circunstancias jurídicas o económicas fuera del control del titular, por ejemplo, si la importación de los productos de marca ha sido prohibida o retrasada debido a reglamentos gubernamentales.

12. El Convenio también establece en el Artículo 5C.2) que la utilización de una marca por su propietario en forma de elementos diferentes que no modifican el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada en uno de los países de la Unión no llevará a la invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida a la marca. El objetivo de esta disposición es permitir que haya diferencias menores entre la forma en que se registró la marca y aquella en la que se utiliza, por ejemplo en casos de adaptación o traducción de ciertos elementos para dicha utilización.

b) Uso simultáneo de la misma marca por diferentes empresas

13. El Artículo 5C.3) del Convenio se refiere al caso en el que la misma marca es utilizada para productos idénticos o similares por dos o más establecimientos considerados copropietarios de la marca. Se establece que dicha utilización simultánea no impedirá el registro de la marca ni disminuirá la protección en cualquiera de los países de la Unión, salvo cuando dicha utilización induce al público a error o es contraria a los intereses públicos. Tales casos pueden presentarse si el uso simultáneo induce al público a error respecto del origen o fuente de los productos vendidos bajo la misma marca o si la calidad de dichos productos difiere hasta el punto en que puede ser contrario al interés público permitir la continuación de tal incongruencia.

c) Plazo de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento

14. El Artículo 5*bis* obliga a los países miembros a conceder un plazo de gracia de por lo menos seis meses para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos de propiedad industrial. En el caso de las marcas, esta disposición se refiere principalmente al pago de las tasas de renovación y tiene por objetivo reducir el riesgo de que se pierda el derecho sobre una marca por un retraso involuntario en el pago de esas tasas. Durante el plazo de gracia, el registro permanece provisionalmente en vigor.

d) Independencia de las marcas

15. El Artículo 6 del Convenio establece el principio de la independencia de las marcas en los diferentes países de la Unión, y en particular la independencia de las marcas presentadas o registradas en el país de origen respecto de las presentadas o registradas en otros países de la Unión. Este Artículo reitera la aplicación del principio básico del trato nacional a la presentación y registro de marcas en los países de la Unión, lo que reafirma la regla de la independencia de las marcas, ya que su registro y mantenimiento sólo dependerán de la ley interna de cada país. Hace explícito, en particular, que la obtención y el mantenimiento del registro de una marca en cualquier país de la Unión no puede depender de la solicitud, registro o renovación de la misma marca en el país de origen. Dispone, finalmente, que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, lo que significa que, una vez registrada, la marca no se verá afectada automáticamente por ninguna decisión tomada respecto de registros similares hechos en otros países para la misma marca.

e) Marcas notoriamente conocidas

16. El Convenio trata las marcas notoriamente conocidas en su Artículo *6bis*. Este Artículo obliga a los países miembros a rehusar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que sea susceptible de crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en ese país miembro. Esta disposición reconoce la protección que se debe a las marcas que son notoriamente conocidas en un país miembro, aun cuando no estén registradas en él. La protección de las marcas notoriamente conocidas resulta del hecho de su notoriedad y no de su registro, lo que impide el registro o utilización de una marca conflictiva.

17. La protección de las marcas notoriamente conocidas se considera justificada en razón de que una marca que ha adquirido prestigio y reputación en un país miembro debe generar un derecho en favor de su titular para evitar que haya un aprovechamiento injusto de ese prestigio. El registro o uso de una marca similar susceptible de producir confusión sería un acto de competencia desleal y lesionaría los intereses del público, que se vería inducido en error por el uso de la marca conflictiva para los mismos productos u otros idénticos a aquellos para los cuales está registrada.

18. La marca en cuestión, protegida por el Artículo *6bis* debe ser “notoriamente conocida”. Ello tendría que ser apreciado y determinado por las autoridades administrativas o judiciales competentes del país en que se pretenda la protección de la marca. Una marca que no ha sido usada comercialmente en un país puede, sin embargo, ser notoriamente conocida en él debido a la publicidad que ahí se efectúa o a las repercusiones que tiene en el país la publicidad hecha en otros países. Sin embargo, algunos países exigen que la marca se haya usado efectivamente en el país como condición para acordarle la protección especial como marca notoriamente conocida.

19. La protección de una marca notoriamente conocida en virtud del Artículo *6bis* es obligatoria cuando la marca conflictiva ha sido presentada, registrada o usada para productos *idénticos o similares*. Es decir que se aplica a estos efectos la regla de la especialidad, según la cual la protección se acuerda en función de los productos que la marca distingue.

20. La protección de una marca notoriamente conocida, en virtud del Artículo *6bis* resulta de la obligación de los países miembros a tomar de oficio, cuando su legislación lo permita, o a pedido de parte interesada, los siguientes tipos de medidas:

– *Primera*, el país miembro debe denegar la solicitud de registro de la marca conflictiva;

– *Segunda*, el país miembro debe cancelar el registro de las marcas conflictivas, para lo cual deben conceder como mínimo un plazo de cinco años a partir de la fecha de registro para pedir la cancelación de la marca conflictiva, a menos que ésta hubiera sido registrada de mala fe, en cuyo caso no puede limitarse el plazo; y

– *Tercera*, el país miembro debe prohibir el uso de la marca conflictiva, para lo cual pueden fijar un plazo, salvo cuando la marca conflictiva se usara de mala fe.

f) Emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones internacionales

21. El Artículo *6ter* del Convenio se refiere a los signos distintivos de los Estados y organizaciones internacionales intergubernamentales y obliga a los países miembros, en ciertas condiciones, a rehusar o anular el registro, y a prohibir la utilización, bien sea como marcas o como elementos de ellas, de ciertos signos distintivos pertenecientes a los países miembros y a ciertas organizaciones internacionales intergubernamentales.

22. La norma del Artículo *6ter* no se aplica si las autoridades competentes del país miembro permiten la utilización de sus signos distintivos como marcas. Del mismo modo, las autoridades competentes de las organizaciones intergubernamentales pueden permitir a otros que utilicen sus signos distintivos en calidad de marcas.

23. Los signos distintivos de Estados a los que se refiere el Artículo *6ter* son los escudos de armas, banderas y otros emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía y toda imitación de los mismos desde el punto de vista heráldico.

24. Para aplicar las disposiciones del Artículo *6ter*, se ha establecido un procedimiento según el cual los signos distintivos de los países miembros y de las organizaciones intergubernamentales interesadas son comunicados a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que a su vez los transmite a todos los países miembros.

g) Cesión de las marcas

25. El Artículo *6quater* concierne la cesión de las marcas cuando una empresa, titular de una marca en varios países de la Unión, desea transferir sus derechos en alguno de esos países, reservándose la titularidad de la marca en los demás países.

26. Algunas legislaciones nacionales permiten la transferencia de la marca independientemente de la empresa que es titular de ella o que la usa en el país. Otras disponen que deberá transferirse la empresa junto con la marca.

27. El Artículo *6quater* establece que, en un país miembro que requiere la transferencia de la empresa a la que pertenece la marca en el momento en que se hace la cesión de la marca, será suficiente para el reconocimiento de la validez de esa cesión que la porción de la empresa ubicada en dicho país sea transferida al cesionario. No podrá exigirse que la transferencia se extienda a porciones de la empresa ubicadas en otros países.

28. Conviene señalar que el Artículo *6quater* deja en libertad a los países miembros a no considerar válida la cesión de una marca junto con la porción de una empresa si el uso de tal marca por el cesionario fuese de naturaleza tal que pudiera inducir al público en error, en particular en lo que se refiere a la procedencia, la naturaleza o las cualidades sustanciales de los productos a los que se aplica la marca. Esta facultad podría ejercerse, por ejemplo, si se transfiriera una marca sólo para una parte de los productos a los que se aplica, y esos productos fuesen similares a otros respecto de los cuales la marca no se transfiere. En tales casos, el público puede ser inducido a error en cuanto al origen o a las calidades esenciales de los productos similares a los que el cedente y el cesionario aplicarán la misma marca en forma independiente.

h) Protección de una marca ya registrada en su país de origen

29. Paralelamente al principio de la independencia de las marcas, que figura en el Artículo 6, el Convenio establece una regla especial en beneficio de los titulares de marcas registradas en su país de origen. Esta regla constituye una excepción al principio de la independencia de las marcas y está regida por el Artículo 6<sup>quinquies</sup> del Convenio.

30. Para que se aplique este artículo, es preciso que la marca esté debidamente registrada en el país de origen. No basta la simple presentación de la marca ni su utilización en ese país. El país de origen debe ser un país de la Unión en que el solicitante tenga un establecimiento comercial efectivo y serio, o donde tenga su domicilio, o bien el país de la Unión del que el solicitante sea nacional.

31. El Artículo 6<sup>quinquies</sup> establece que una marca que satisface las condiciones exigidas debe ser aceptada para su presentación y protección *tal cual* en los otros países miembros, con sujeción a ciertas excepciones. Esta norma que da efectos extraterritoriales al registro efectuado en el país de origen, se conoce como el principio “*tal cual*”.

32. Debe señalarse que esta regla sólo se aplica al aspecto *formal* del signo que constituye la marca. Este artículo no afecta a las cuestiones relativas a la naturaleza o función de las marcas. Así, los países miembros no están obligados a registrar ni a dar protección a un objeto que no quepa dentro del concepto de marca conforme a la ley del país respectivo.

33. El Artículo 6<sup>quinquies</sup>, Sección B, estipula ciertas excepciones a la obligación de aceptar una marca “*tal cual*” para su registro en los demás países de la Unión. La lista de excepciones es exhaustiva pues no puede invocarse ningún otro fundamento para denegar o invalidar el registro de la marca. Las causas que permiten tal denegación o invalidación son las siguientes:

- que la marca afecte derechos adquiridos por terceros en el país en que se pide la protección: puede tratarse de derechos correspondientes a marcas protegidas en el país respectivo o de otros derechos, como los correspondientes a un nombre comercial o un derecho de autor;

- que la marca esté desprovista de carácter distintivo, o sea puramente descriptiva o consista en una denominación genérica;

- que la marca sea contraria a la moral o al orden público, según los criterios aplicables en el país en que se solicita la protección. Este fundamento incluye en particular las marcas capaces de engañar al público;

- que el registro de la marca constituya un acto de competencia desleal; y

- que la marca se utiliza por el titular en una forma *esencialmente* diferente de la forma en que ha sido registrada en el país de origen. Las diferencias no esenciales no pueden servir como fundamento para rehusar el registro o invalidarlo.

i) Marcas de servicio

34. Una marca de servicio es un signo utilizado por empresas que ofrecen servicios, como los hoteles, restaurantes, compañías de aviación, agencias de viajes, empresas de alquiler de automóviles, agencias de empleo, lavanderías, etc., a fin de distinguir sus servicios de los de otras empresas. Las marcas de servicio cumplen las mismas funciones que las marcas de productos.

35. El Artículo 6*sexies* fue introducido en el Convenio de París en 1958. En virtud del mismo, los países miembros se comprometen a proteger las marcas de servicio, pero no están obligados a registrarlas. Los países miembros tampoco estarían obligados a legislar expresamente sobre las marcas de servicio. Cada país miembro puede cumplir la disposición no sólo mediante leyes especiales para la protección de las marcas de servicio, sino también otorgándoles protección por otros medios, por ejemplo aplicando las normas de represión de la competencia desleal.

36. El Artículo 15 del Tratado sobre el Derecho de Marcas, adoptado en una Conferencia Diplomática convocada por la OMPI en Ginebra en 1994, requiere que las Partes Contratantes cumplan con las disposiciones del Convenio de París en lo que se refiere a las marcas, aún cuando no sean miembros del Convenio de París. Según el Artículo 16 del Tratado sobre el Derecho de Marcas, cualquier Parte Contratante está obligada a registrar las marcas de servicio y a aplicar a tales marcas las disposiciones del Convenio de París que se refieren a las marcas de producto.

j) Registro en nombre del agente, sin autorización

37. El Artículo 6*septies* del Convenio regula los casos en los que el agente o representante de la persona que es titular de la marca solicita u obtiene el registro de una marca a su propio nombre o utiliza la marca sin la autorización del titular. En tales casos, se confiere al titular de la marca el derecho a oponerse al registro o a solicitar la cancelación del registro o, si la legislación nacional lo permite, a solicitar una cesión del registro en su favor. Además, este Artículo confiere al titular de una marca el derecho a oponerse a la utilización no autorizada de la marca por su agente o representante, sin perjuicio de que se haya hecho una solicitud de registro de la marca o de que se haya concedido el registro.

k) Naturaleza de los productos a los que se aplica la marca

38. El Artículo 7 del Convenio dispone que la naturaleza del producto al que la marca ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca. El propósito de esta norma, y de la comparable del Artículo 4*quater* sobre patentes, consiste en que la protección de la propiedad industrial sea independiente de la posibilidad de comercializar o producir en determinado país los productos a los que ha de aplicarse la marca.

39. Puede ocurrir que una marca se refiera a productos que, por ejemplo, no cumplan los requisitos de seguridad impuestos por la ley de determinado país. Por ejemplo, las leyes sobre alimentos y productos farmacéuticos pueden imponer requisitos relativos a los ingredientes de los productos alimenticios o a los efectos de los productos farmacéuticos y permitir su venta únicamente después de su aprobación por las autoridades competentes, otorgada sobre la base de un examen del producto alimenticio o de ensayos clínicos sobre los efectos del empleo del producto farmacéutico en seres humanos o animales.

40. Se consideró que en estos casos era injusto rehusar el registro de una marca para los productos en cuestión. Los reglamentos sobre seguridad o calidad podían modificarse en el futuro y la venta del producto podría permitirse más adelante. En todo caso, el registro de una marca de ningún modo exime del cumplimiento de las normas vigentes en el país relativas a sanidad, seguridad, etiquetado o autorización administrativa para comercializar un producto o servicio. La persona interesada podría tener registrada su marca y ponerla en uso sólo cuando la legislación o la autoridad competente se lo permita.

l) Marcas colectivas

41. Una marca colectiva puede definirse como un signo que sirve para distinguir el origen geográfico, el material o modo de fabricación, la calidad u otras características comunes de los productos o servicios de diferentes empresas que utilizan simultáneamente la marca colectiva bajo el control de su titular. El titular puede ser una asociación de la que son miembros esas empresas, u otra entidad, incluso una institución pública.

42. El Artículo 7*bis* del Convenio obliga a los países miembros a admitir la solicitud de registro de marcas colectivas y a protegerlas de conformidad con las condiciones particulares fijadas por cada país. Las entidades titulares de las marcas colectivas serán por lo general asociaciones o sindicatos de productores, fabricantes, distribuidores, vendedores u otros comerciantes, que se ocupan de bienes producidos o fabricados en determinado país, región o localidad o que tienen otras características comunes.

43. La denegación de protección de la marca colectiva no puede fundarse en que el ente titular no está establecido en el país donde se pide la protección o en que no se ha constituido conforme a la legislación del país. El Artículo 7*bis* añade que tampoco es necesario que la entidad posea un establecimiento industrial o comercial en lugar alguno. Una entidad que no posea ningún establecimiento industrial ni comercial por sí misma, podría ser titular de una marca colectiva y controlar el uso de su marca colectiva por otras personas.

m) Marcas presentadas en exposiciones internacionales

44. En virtud del Artículo 11 del Convenio, los Estados miembros están obligados a conceder, de conformidad con sus legislaciones nacionales, protección provisional a las marcas de los productos expuestos en exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas que tengan lugar en el territorio de cualquier país miembro. Esta protección provisional puede darse de diversas maneras. Una de ellas es conceder un derecho de prioridad especial, similar al previsto en el Artículo 4. Otra forma de protección, que se encuentra en ciertas legislaciones nacionales, consiste en reconocer un derecho de uso anterior en favor del expositor de los productos con la marca, contra posibles derechos adquiridos por terceros.

n) Nombres comerciales

45. El Convenio establece, en su Artículo 8, que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito ni de registro, forme o no parte de una marca.

46. La definición del nombre comercial, para los efectos de la protección, y la forma en que debe otorgarse esa protección, constituyen materias que quedan libradas a la legislación nacional de los países respectivos. Por consiguiente, la protección puede derivar de leyes especiales sobre los nombres comerciales o de leyes más generales sobre represión de la competencia desleal o los derechos relativos a la personalidad.

### III. EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ACUERDO SOBRE LOS ADPIC)

#### A. Observaciones generales

##### a) El GATT, la OMC y el Acuerdo sobre los ADPIC

47. La Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales celebrada en el marco del GATT finalizó el 15 de diciembre de 1993. El acuerdo en que se incorporan los resultados de dichas negociaciones, Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo sobre la OMC) fue adoptado el 15 de abril de 1994 en Marrakech.

48. Dichas negociaciones incluían, por primera vez en el marco del GATT, debates sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual que tenían una incidencia en el comercio internacional. El resultado de dichas negociaciones, que figura en un Anexo al Acuerdo sobre la OMC, fue el Acuerdo sobre los ADPIC.

49. El Acuerdo sobre la OMC, incluido el Acuerdo sobre los ADPIC (que es obligatorio para todos los Miembros de la OMC), entró en vigor el 1 de enero de 1995. El primero de los acuerdos establecía una nueva organización, la OMC, cuyas actividades comenzaron el 1 de enero de 1995.

##### b) Disposiciones transitorias y Cooperación técnica (Parte VI)

50. Ningún Miembro de la OMC estuvo obligado a aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC (es decir, antes del 1 de enero de 1996) (Artículo 65.1). Sin embargo, para algunos países existen períodos transitorios adicionales. La fecha en que expira el período transitorio pertinente para un Miembro se considera la fecha de aplicación del Acuerdo para dicho Miembro.

51. Los países en desarrollo Miembros de la OMC, así como los países que se hallen en proceso de transformación en una economía de mercado y libre empresa y que realicen una reforma estructural de sus sistemas de propiedad intelectual y se enfrenten a problemas especiales en la preparación o aplicación de sus leyes y reglamentos de propiedad intelectual, tienen derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro años (es decir, hasta el 1 de enero de 2000) la fecha de aplicación del Acuerdo, con excepción de las obligaciones relativas al trato nacional y al trato de la nación más favorecida (Artículo 65.2 y 65.3).

52. Los países en desarrollo que estén obligados por el Acuerdo a ampliar la protección mediante patentes de productos a tipos de productos que anteriormente no eran patentables en ese país, podrán valerse de un período adicional de cinco años (es decir, hasta el 1 de enero de 2005) antes de aplicar las disposiciones del Acuerdo a dichos productos (Artículo 65.4).

53. Los países menos adelantados Miembros no estarán obligados a aplicar las disposiciones del Acuerdo, a excepción de las relativas al trato nacional y al trato de nación más favorecida, durante un período de 10 años contado desde la fecha general de aplicación del Acuerdo (es decir, hasta el 1 de enero de 2006). Dicho período será prorrogado previa petición debidamente motivada (Artículo 66.1).

54. El Acuerdo sobre los ADPIC estipula, asimismo, que los países desarrollados Miembros prestarán, previa petición, y en términos y condiciones mutuamente acordados, cooperación técnica y financiera a los países en desarrollo o países menos adelantados Miembros, incluida la asistencia en la preparación de leyes y apoyo para el establecimiento o ampliación de las oficinas y entidades nacionales, incluida la formación de personal (Artículo 67).

c) Disposiciones institucionales (Parte VII)

55. El Acuerdo sobre la OMC establece una estructura de organización de tres niveles para la OMC. El nivel superior es la Conferencia Ministerial que se reúne por lo menos una vez cada dos años (Artículo IV.1). Ésta tendrá la facultad de adoptar decisiones sobre todas las cuestiones comprendidas en el Acuerdo sobre la OMC. El segundo nivel es el Consejo General compuesto por representantes de todos los Miembros, que se reúne “según proceda” para desempeñar sus propias funciones, así como las de la Conferencia Ministerial en los intervalos entre reuniones de la misma (Artículo IV.2). El Consejo General también hace las veces de Órgano de Solución de Diferencias y de Órgano de Examen de las Políticas Comerciales (Artículo IV.3 y IV.4).

56. El Acuerdo sobre la OMC (Artículo IV.5) también establece un Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (el Consejo de los ADPIC) que, bajo la orientación general del Consejo General, supervisará el funcionamiento del Acuerdo sobre los ADPIC (Artículo IV.5). Podrán formar parte del Consejo de los ADPIC representantes de todos los Miembros. De conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC (Parte VII, Artículo 68), el Consejo de los ADPIC está encargado de supervisar la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC y el cumplimiento por los Miembros de las obligaciones que les incumben en virtud de dicho Acuerdo. El Consejo de los ADPIC examinará asimismo la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC una vez transcurrido el período de transición para los países en desarrollo (es decir, después del 1 de enero de 2000), y cada dos años después de la fecha mencionada (o cuando nuevos acontecimientos puedan justificar la introducción de una modificación o enmienda) (Artículo 71.1). La primera reunión del Consejo de los ADPIC se celebró el 9 de marzo de 1995.

d) Disposiciones para la cooperación con la OMPI

57. El Acuerdo sobre los ADPIC prevé la celebración de consultas para establecer disposiciones para la cooperación y una relación de apoyo mutuo entre la OMC y la OMPI por lo que a la propiedad intelectual se refiere. El Preámbulo del Acuerdo incluye la declaración siguiente: “*La Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) desearon de establecer una relación de mutuo apoyo [...]*”

58. El Acuerdo sobre los ADPIC dispone, además, que el Consejo de los ADPIC, en el desempeño de sus funciones podrá consultar a las fuentes que considere adecuadas, y recabar información de ellas, y que, en consulta con la OMPI, el Consejo tratará de establecer, en el plazo de un año después de su primera reunión, las disposiciones adecuadas para la cooperación con los órganos de la OMPI (Artículo 68). El Acuerdo prevé, asimismo, la celebración de consultas para sectores específicos de cooperación entre la OMPI y la OMC. En particular, el Artículo 63.2, relativo a la notificación de leyes y reglamentos por los Miembros al Consejo de los ADPIC, estipula que:

*“El Consejo intentará reducir al mínimo la carga que supone para los Miembros el cumplimiento de esta obligación, y podrá decidir que exime a éstos de la obligación de comunicarle directamente las leyes y reglamentos, si las consultas con la OMPI sobre el establecimiento de un registro común de las citadas leyes y reglamentos tuvieran éxito. A este respecto, el Consejo examinará también cualquier medida que se precise en relación con las notificaciones con arreglo a las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo que se deriven de las disposiciones del Artículo 6ter del Convenio de París (1967)”*.

59. A esos efectos, la OMPI y la OMC concertaron un Acuerdo el 22 de diciembre de 1995, que entró en vigor el 1 de enero de 1996, Acuerdo que establece la cooperación entre ambas Organizaciones en los ámbitos de la notificación de las leyes y reglamentos de propiedad intelectual, la comunicación de emblemas de Estado y otros emblemas, la asistencia técnico-jurídica y la cooperación técnica para los países en desarrollo.

B. Disposiciones generales, principios básicos y disposiciones finales (Partes I y VII)

60. Uno de los principios básicos relativos a la naturaleza y al alcance de las obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC es que los Miembros han de aplicar las disposiciones del Acuerdo y conceder a los nacionales de los demás Miembros el trato previsto en el Acuerdo. Se entenderá por “nacionales” las personas físicas o jurídicas que tendrían derecho a la protección si todos los Miembros de la OMC estuvieran asimismo obligados por los Convenios de París, de Berna, por la Convención de Roma y por el Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (Tratado IPIC).

61. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos, y podrán prever una protección más amplia que la exigida, a condición de que tal protección no infrinja las demás disposiciones del Acuerdo (Artículo 1.1 y 1.3).

a) Definición de propiedad intelectual

62. El Acuerdo sobre los ADPIC estipula que, a los efectos del Acuerdo, la expresión “propiedad intelectual” abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las Secciones 1 a 7 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, es decir, derecho de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados y protección de la información no divulgada (Artículo 1.2).

b) Incorporación por referencia del Convenio de París

63. El Acuerdo sobre los ADPIC se basa en los principios seculares incorporados en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; las disposiciones sustantivas de este Convenio están directamente incluidas por referencia en el Acuerdo sobre los ADPIC.

64. El Acuerdo sobre los ADPIC estipula que los Miembros cumplirán los Artículos 1 a 12 y el Artículo 19 del Convenio de París por lo que atañe a las Partes II, III y IV del Acuerdo (Artículo 2.1). Esto incluye todas las disposiciones sustantivas del Convenio de París.

65. No obstante, el Acuerdo sobre los ADPIC estipula que ninguna disposición de las Partes I a IV del Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París.

C. Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual (Parte II)

66. La Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC establece un mínimo de normas relativas a la existencia, el alcance y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Esta Parte comprende ocho secciones relativas, respectivamente, al derecho de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (topografía) de los circuitos integrados, protección de la información no divulgada y control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales (esta última categoría no figura en la definición de propiedad intelectual del Artículo 1.2).

67. Los elementos esenciales de las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de marcas de fábrica o de comercio incluyen lo que sigue:

– podrá registrarse como marca de fábrica o de comercio cualquier signo que sea capaz de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas (incluidas, en consecuencia, las marcas de servicio) (Artículo 15.1);

– la posibilidad de registro podrá estar supeditada a la condición de que los signos sean perceptibles visualmente y, para los signos que no sean intrínsecamente distintivos, al carácter distintivo adquirido mediante uso (Artículo 15.1);

- la posibilidad de registro podrá estar supeditada al uso (Artículo 15.2), pero el uso puede no ser una condición para la presentación de una solicitud de registro, y no se denegará una solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar durante los tres años siguientes a la fecha de presentación (Artículo 15.3);
- la naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será ningún obstáculo para el registro de la marca (Artículo 15.4);
- los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro, y podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro (Artículo 15.5);
- los derechos que confiere el registro incluirán el derecho exclusivo de impedir que terceros utilicen signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión, presumiéndose la posibilidad de confusión cuando los bienes o servicios sean idénticos (Artículo 16.1), con sujeción a ciertas excepciones permitidas como, por ejemplo, el uso leal de términos descriptivos (Artículo 17);
- se preverán ciertos derechos para los titulares de marcas notoriamente conocidas y de marcas de servicio (Artículo 16.2 y 16.3);
- la duración del registro inicial y de las renovaciones no será inferior a siete años, siendo renovable indefinidamente (Artículo 18);
- si se exige la prueba del uso para mantener el registro, éste sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que se demuestren razones válidas de falta de uso (Artículo 19.1);
- no están permitidas ciertas restricciones de uso (Artículo 20);
- no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio (Artículo 21); y
- se podrán ceder las marcas de fábrica o de comercio con o sin la transferencia de la empresa a la que pertenezca la marca (Artículo 21).

[Fin del documento]