

G U I A
PARA LA APLICACION DEL
CONVENIO DE PARIS
PARA LA PROTECCION
DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

REVISADO EN ESTOCOLMO EN 1967

por el

Profesor G. H. C. BODENHAUSEN
Director del BIRPI



OFICINAS INTERNACIONALES REUNIDAS
PARA LA PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (BIRPI)

SUMARIO

	Página
REVISTAS CITADAS	5
I. Observaciones preliminares	7
II. Historia y normas principales del Convenio	9
III. Comentario sobre los artículos del Convenio	17
Artículo 1, párrafo 1)	17
Artículo 1, párrafo 2)	21
Artículo 1, párrafo 3)	25
Artículo 1, párrafo 4)	26
Artículo 2, párrafo 1)	29
Artículo 2, párrafo 2)	33
Artículo 2, párrafo 3)	34
Artículo 3	36
Artículo 4, Sección A 1)	38
Artículo 4, Sección A 2)	42
Artículo 4, Sección A 3)	43
Artículo 4, Sección B	44
Artículo 4, Sección C 1) 2) y 3)	47
Artículo 4, Sección C 4)	49
Artículo 4, Sección D	51
Artículo 4, Sección E	56
Artículo 4, Sección F	57
Artículo 4, Sección G	60
Artículo 4, Sección H	62
Artículo 4, Sección I	64
Artículo 4 <i>bis</i>	67
Artículo 4 <i>ter</i>	70
Artículo 4 <i>quater</i>	71
Artículo 5, Sección A	73
Artículo 5, Sección B	80
Artículo 5, Sección C	81
Artículo 5, Sección D	85
Artículo 5 <i>bis</i>	87
Artículo 5 <i>ter</i>	89
Artículo 5 <i>quater</i>	92
Artículo 5 <i>quinquies</i>	93
Artículo 6	94

	Página
Artículo 6 <i>bis</i>	97
Artículo 6 <i>ter</i> , párrafos 1) y 2)	102
Artículo 6 <i>ter</i> , párrafos 3) y 4)	107
Artículo 6 <i>ter</i> , párrafos 5) 6) y 7)	110
Artículo 6 <i>ter</i> , párrafos 8) 9) y 10)	111
Artículo 6 <i>quater</i>	114
Artículo 6 <i>quinquies</i> , Sección A	117
Artículo 6 <i>quinquies</i> , Secciones B y C	124
Artículo 6 <i>quinquies</i> , Secciones D, E y F	131
Artículo 6 <i>sexies</i>	134
Artículo 6 <i>septies</i>	136
Artículo 7	140
Artículo 7 <i>bis</i>	141
Artículo 8	146
Artículo 9	149
Artículo 10	152
Artículo 10 <i>bis</i>	156
Artículo 10 <i>ter</i>	161
Artículo 11	163
Artículo 12	167
Artículo 13	169
Artículo 14	182
Artículo 15	190
Artículo 16	195
Artículo 17	204
Artículo 18	207
Artículo 19	209
Artículo 20	210
Artículo 21	216
Artículo 22	220
Artículo 23	221
Artículo 24	224
Artículo 25	226
Artículo 26	229
Artículo 27	231
Artículo 28	236
Artículo 29	239
Artículo 30	241
IV. Texto del Convenio de París para la Protección de la Propie- dad Industrial, revisado en Estocolmo en 1967	245
V. Estados miembros de la Unión Internacional para la Protec- ción de la Propiedad Industrial (Unión de París), el 1 de abril de 1968	279

REVISTAS CITADAS EN LAS NOTAS DE PIE DE PÁGINA

Ann.	Annales de la Propriété industrielle, artistique et littéraire (Francia)
G.R.U.R. Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (República Federal de Alemania)
I.P.	Industrial Property (BIRPI)
I.P.Q.	Industrial Property Quarterly (BIRPI)
Ing. Conseil	Revue de droit intellectuel, l'Ingénieur Conseil (Bélgica)
P.I.	La Propriété industrielle (BIRPI)
Pr. Int.	La Propiedad Intelectual (BIRPI)
Rev. Mex. P.I.	Revista mexicana de la propiedad industrial y artística (México)
R.I.D.A.	Revue internationale du droit d'auteur (Francia)
R.I.P.I.A.	Revue internationale de la propriété industrielle et artistique (Francia)
R.P.C.	Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases (Reino Unido)
Sch. Mitt.	Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (Suiza)
U.S.P.Q.	The United States Patents Quarterly (E. U. A.)

Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en Estocolmo en 1967

I. OBSERVACIONES PRELIMINARES

El número de Estados que son parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial ha aumentado rápidamente en los últimos años: El 1 de enero de 1963, 51 Estados se habían adherido al Convenio; el 1 de enero de 1968 este número se había elevado a 79.¹ Cabe esperar un nuevo aumento en un futuro próximo, pues se sabe que muchos Estados están estudiando o preparando su adhesión al Convenio. En vista de esos hechos, ocurrirá con mayor frecuencia que antes que gobiernos, administraciones nacionales o tribunales, abogados, inventores y empresas industriales o comerciales tengan que aplicar o puedan pedir la aplicación del Convenio. Parece útil, por tanto, establecer una Guía concisa que comente brevemente las principales disposiciones del Convenio y que facilite las contestaciones a las cuestiones más importantes que su aplicación puede suscitar en la labor cotidiana.

Como la Oficina Internacional, que tiene a su cargo la administración del Convenio, no es competente para determinar cómo debe interpretarse, las opiniones expuestas en esta Guía son únicamente las de su autor. La Oficina Internacional se limita a publicar la Guía en vista de su presunta utilidad.

La finalidad de la Guía es tratar de una manera muy sencilla las principales cuestiones relativas a la aplicación del Convenio. Esa es la

¹ Estas cifras son, respectivamente, 52 y 80 si se considera también como parte a la República Democrática Alemana o Alemania oriental. Los Estados miembros no están de acuerdo sobre esta cuestión.

razón de que se hayan omitido las consideraciones teóricas, sólo se mencionen ocasionalmente otros comentarios y se citen las leyes y la jurisprudencia nacionales únicamente a modo de ejemplo. Otra razón de esta última limitación es el hecho de que, por desgracia, los conocimientos lingüísticos del autor son limitados, de tal modo que, probablemente se le habrían escapado las leyes, las decisiones administrativas o judiciales y los estudios legales que no estuviesen publicados en alguna de las lenguas que conoce. En esas circunstancias podría producirse cierto desequilibrio si se prestara mucha atención a las publicaciones en un idioma y ninguna a las publicaciones igualmente importantes en otro.

La Guía comenta el Convenio de París tal como ha sido revisado en Estocolmo el año 1967. El texto de Estocolmo todavía no ha entrado en vigor en el momento de la publicación de la Guía, pero no cabe duda de que pronto se convertirá en el texto del Convenio al que se adherirán muchos países. Como, además, con una sola excepción (la adición del Artículo 4.I.1) y 2)), el texto de Estocolmo del Convenio sólo difiere del texto precedente de Lisboa en las cláusulas administrativas y finales (Artículos 13 a 30), este texto de Estocolmo parece constituir una base adecuada para el comentario. Dicho comentario se basa en el texto oficial del Convenio en español, establecido en aplicación del Artículo 29.1) b) del Convenio, texto que presenta ciertas diferencias en cuanto a la forma con la antigua traducción oficial al español del texto de Lisboa.

Después de esbozar brevemente la historia y las normas principales del Convenio, la Guía comenta por separado cada uno de sus artículos y párrafos.

II. HISTORIA Y NORMAS PRINCIPALES DEL CONVENIO

Después de un trabajo preparatorio realizado en 1873 y 1878, el Convenio fue redactado en una Conferencia Diplomática de París el año 1880, firmado, con un Protocolo Final adicional, por 11 Estados ¹ en una Conferencia similar el año 1883 y ratificado por esos Estados en 1884.² Entró en vigor un mes después del depósito de los instrumentos de ratificación, el 7 de julio de 1884.

El Convenio especificaba que los Estados contratantes se constituían en *Unión* para la protección de la propiedad industrial, una construcción jurídica cuyas consecuencias se examinarán a continuación.

Desde el comienzo, el Convenio (Artículo 14) preveía la celebración de Conferencias periódicas de Revisión a fin de introducir en él mejoras destinadas a perfeccionar su sistema. Esas Conferencias se celebraron en Roma en 1886, en Madrid en 1890 y 1891, en Bruselas en 1897 y 1900, y en Washington en 1911, pero como los textos adoptados en esas ocasiones no están ya en vigor en ninguno de los Estados miembros, no es necesario detenerse a comentarlos por separado. Se procedió a nuevas revisiones del Convenio en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967. Todos estos últimos textos tienen vigencia o van a entrar en vigor muy pronto entre algunos Estados miembros. Más adelante se examinarán las relaciones entre Estados obligados por los diferentes textos.

Al tratar en lo sucesivo de los artículos y párrafos del Convenio se seguirá la pista de cada una de las disposiciones a lo largo de las diferentes revisiones del Convenio, a fin de facilitar aún más el estudio de

¹ Bélgica, Brasil, España, El Salvador, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Serbia y Suiza.

² Depositaron al mismo tiempo instrumentos de adhesión Ecuador, el Reino Unido y Túnez.

los antecedentes de cada disposición en las Actas de cada Conferencia de Revisión.¹ En muchos casos, cuando se hace referencia en especial a la historia de una disposición del Convenio, la finalidad es indicar las cuestiones planteadas ante la Conferencia o las Conferencias que establecieron la disposición para poner de manifiesto su significado.

En cuanto a las *normas principales* del Convenio, hay que hacer una distinción entre cuatro categorías diferentes de las normas que lo integran:

1. En primer lugar, el Convenio contiene disposiciones de *derecho internacional público* que regulan los *derechos y obligaciones de los Estados miembros* y establecen los *órganos de la Unión* creados por el Convenio, así como disposiciones de *carácter administrativo*. Ejemplos de esta categoría son:

- El Artículo 6ter 3) y 4) que exige o permite a los Estados miembros —y a las organizaciones internacionales de las que sea miembro por lo menos uno de esos Estados— hacer ciertas comunicaciones en relación con los emblemas, etc., que se deben excluir del registro y del uso como marcas;
- El Artículo 12, donde se exige que los Estados miembros establezcan un servicio nacional de propiedad industrial que edite ciertas publicaciones (véase también el Artículo 4.D.2));
- El Artículo 13, que establece una Asamblea formada por los Estados miembros y trata de la composición, los derechos y deberes de la Asamblea, y el procedimiento para sus votaciones;
- El Artículo 14, que establece un Comité Ejecutivo e incluye también disposiciones sobre su composición, derechos, etc.;
- El Artículo 15, donde se regula el funcionamiento de la Oficina Internacional que ha de llevar a cabo las tareas administrativas relativas a la Unión establecida por el Convenio;
- El Artículo 16, relativo a las finanzas, o sea al presupuesto de la Unión, las contribuciones de los Estados miembros, etc.;
- Los Artículos 17 y 18, relativos a la modificación de los Artículos 13 a 17 y a la revisión de los otros artículos del Convenio;
- El Artículo 19, donde se prevé la posibilidad de arreglos particulares entre los Estados miembros que, sin embargo, no deberán contravenir las disposiciones del Convenio;

¹ En lo que respecta a la Conferencia de Revisión de Estocolmo de 1967, las referencias se limitarán a aquellos documentos de la Conferencia que al escribir esta Guía habían sido ya publicados, entre los cuales no figuraban las Actas completas de la Conferencia de Estocolmo.

- El Artículo 20, relativo a la ratificación del Convenio o la adhesión a él por parte de los países que fuesen ya miembros de la Unión, o sea los países partes en un Acta anterior del Convenio;
- El Artículo 21, relativo a la adhesión de países externos a la Unión;
- El Artículo 22, que trata de los efectos de la ratificación o de la adhesión;
- Los Artículos 23 y 27, relativos a la relación con Actas anteriores del Convenio;
- El Artículo 24, donde se regula la posibilidad de aplicar el Convenio a los territorios dependientes;
- El Artículo 26, relativo a la duración y la denuncia del Convenio;
- El Artículo 28, relativo a las diferencias entre Estados miembros sobre la interpretación o la aplicación del Convenio;
- El Artículo 29, relativo a la firma del Convenio, los idiomas y las funciones del depositario;
- El Artículo 30, que contiene disposiciones de carácter transitorio.

2. En segundo lugar, en el Convenio figuran disposiciones que *exigen o permiten* a los Estados miembros *legislar* dentro del campo de la propiedad industrial.

En esta categoría de disposiciones cabe mencionar:

- El Artículo 4.D.1), 3), 4) y 5), por el cual se exige o se permite a los Estados miembros regular ciertos detalles relativos al derecho de prioridad;
- El Artículo 4.G.2), segunda frase, que contiene una norma similar relativa a la división de las solicitudes de patentes;
- El Artículo 5.A.2), en el cual se concede a los Estados miembros el derecho de legislar contra los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por una patente;
- El Artículo 5*bis* 2), por el que se concede a los Estados miembros la facultad de prever la rehabilitación de patentes caducadas por falta de pago de las tasas;
- El Artículo 6*bis* 2), segunda frase, donde se permite a los Estados miembros establecer un plazo dentro del cual se deberá reclamar la prohibición del uso por terceros que no sean de mala fe de una marca similar a una marca notoriamente conocida;
- El Artículo 6*septies* 3), por el que se faculta a los Estados miembros para establecer un plazo equitativo para el ejercicio de ciertos derechos por parte del titular de una marca contra su agente o representante;

- El Artículo 10bis 1), por el que se exige a los Estados miembros que aseguren una protección eficaz contra la competencia desleal;
- El Artículo 10ter, por el que se comprometen los Estados miembros a establecer recursos legales apropiados para reprimir ciertos actos ilícitos en relación con las marcas, los nombres comerciales, las indicaciones falsas sobre la procedencia de los productos o la identidad del productor, fabricante o comerciante, y la competencia desleal;¹
- El Artículo 11, en el que se exige a los Estados miembros que concedan una protección temporaria a las invenciones patentables, a los modelos de utilidad, a los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio para los productos que figuren en las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas organizadas en el territorio de alguno de ellos; y, por último,
- El Artículo 25, que contiene el *principio general* de que todo país parte en el Convenio se compromete a adoptar, de conformidad con su Constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del Convenio y donde se especifica que un país que se adhiere al Convenio tiene que hallarse en condiciones, conforme a su legislación interna, de aplicar las disposiciones del Convenio.

3. La tercera categoría de disposiciones del Convenio se refiere a la *legislación sustantiva* en el campo de la propiedad industrial por lo que respecta a los *derechos y obligaciones de las partes privadas*, pero únicamente en la medida en que lo *exija la ley interna* de los Estados miembros que se haya de aplicar a esas partes.

En esta categoría entra la norma básica muy importante del Convenio de que los nacionales de cada Estado miembro gozarán, en todos los demás Estados miembros, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a los nacionales de esos últimos Estados (Artículo 2). Los nacionales de Estados no miembros que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión tendrán que ser tratados de la misma manera que los nacionales de los países de la Unión (Artículo 3).

¹ En cambio, el Artículo 9.6) no crea una obligación para los Estados miembros de legislar conforme a los párrafos precedentes de ese artículo: tiene mero carácter de invitación que ni siquiera crea una obligación moral. Véase *Actes de La Haye*, páginas 470, 525, 545.

Esto es lo que se llama el principio del «trato nacional» o de la «asimilación con los nacionales», principio que significa que, en el campo de la propiedad industrial tal como la define el Convenio, cada Estado miembro tiene que aplicar a los nacionales de los otros Estados miembros (y a los asimilados a esos nacionales en virtud del Artículo 3) *el mismo trato que dé a sus propios nacionales*, sin que se le permita exigir para ello la reciprocidad. La idea del Convenio es que esa reciprocidad queda suficientemente asegurada por las obligaciones que entraña la adhesión al Convenio.

Otras disposiciones más especiales por las que el Convenio exige la aplicación de la legislación interna son el Artículo 9.3) relativo al embargo de productos que ilícitamente lleven una marca de fábrica o de comercio, o un nombre comercial, y el Artículo 9.6) relativo a otras acciones y medios disponibles en esos casos, siendo ambas disposiciones igualmente aplicables a las falsas indicaciones de procedencia, etc. (véase el Artículo 10.1)).

En lo que respecta a las disposiciones del Convenio que requieren la aplicación de la legislación interna de los Estados miembros, se plantea la cuestión de saber si las partes privadas pueden *pedir directamente* la aplicación de las leyes internas por parte de las autoridades administrativas y judiciales de los países de que se trate, *en virtud de las disposiciones del Convenio*, o si estas últimas disposiciones sólo crean *obligaciones para los Estados miembros*, cuyas *leyes internas* tendrán a su vez que estatuir de manera especial el «trato nacional» de los nacionales de otros Estados miembros a fin de que dichas leyes sean aplicables en esos casos.

Esta es la conocida cuestión de si las disposiciones citadas en el Convenio son «autoejecutivas» o no. La respuesta depende de otras dos cuestiones: En primer lugar si la Constitución o el sistema constitucional del Estado de que se trate permite que las disposiciones de un Convenio internacional sean «autoejecutivas», o sea directamente aplicables a las partes privadas sin más intervención de la legislación nacional e incluso, posiblemente, frente a disposiciones contrarias de esa legislación y, en segundo lugar, si las disposiciones del Convenio internacional de que se trate están redactadas de modo tal que permitan esa aplicación directa a las partes privadas. De la primera cuestión se tratará más adelante; en cuanto a la segunda, no cabe duda de que las disposiciones del Convenio antes citadas pueden y, por lo tanto, tienen que ser directamente aplicadas en los países que admitan esa posibilidad.

4. Finalmente, la cuarta categoría de disposiciones del Convenio está constituida por *normas de derecho sustantivo* relativas a los *derechos y obligaciones de las partes privadas*, normas que, sin embargo, no se refieren únicamente a la aplicación de las leyes internas, puesto que su contenido puede *regir directamente la situación en cuestión*.

Se suscita aquí de nuevo la cuestión de saber si esas disposiciones *regirán* en un determinado caso directamente la situación planteada, o sea si se han de considerar como «autoejecutivas», o si es necesaria la legislación nacional para poner en aplicación esas disposiciones.

Como se señaló anteriormente, esto depende en primer lugar del sistema constitucional de cada Estado miembro.¹

En algunos países, por ejemplo en Francia, la Unión Soviética, los Estados Unidos, los Países Bajos y otros muchos, la Constitución o el sistema constitucional permite a las autoridades administrativas y judiciales aplicar directamente a las partes privadas las disposiciones de un tratado internacional, si esas disposiciones están redactadas de tal modo que esa aplicación resulta posible (disposiciones «autoejecutivas»)². En esos países, las disposiciones del Convenio que se consideran «autoejecutivas» pueden aplicarse y deben aplicarse sin más intervención del legislador nacional.

En otros países, por ejemplo en el Reino Unido, Noruega, Suecia y otros varios, las disposiciones de un tratado internacional sólo obligan al *Estado* y nunca son aplicables a las partes privadas sin haber sido incorporadas previamente a la legislación interna. En esos países, las disposiciones del Convenio no pueden ser «autoejecutivas». Aunque, aun sin ser obligatorias, pueden *influir* las decisiones administrativas o judiciales relativas a la legislación interna, sólo pueden ser *obligatorias* mediante la aplicación del Artículo 25 del Convenio, o sea cuando el país de que se trate introduce las normas del Convenio en su legislación interna.

Cualquiera que sea el sistema constitucional de los Estados miembros, las disposiciones del Convenio incluidas en la cuarta categoría que se examina constituyen un importante *cuerpo de normas comunes* relativas a la protección de la propiedad industrial, normas que directamente, o indirectamente por medio de la legislación nacional, tienen que ser respetadas y aplicadas por todos los Estados miembros.

¹ Véase *Actes de Washington*, página 269; *Actes de La Haya*, páginas 223-224.

² En algunos de esos Estados las disposiciones de un tratado internacional prevalecen sobre las disposiciones de la ley interna aun cuando esta última sea de fecha posterior; en otros Estados prevalece el último de los dos tipos de disposiciones.

Lo que les queda por decidir a los países que admiten la posibilidad de las disposiciones autoejecutivas de un convenio es si las disposiciones de que se trate están redactadas de un modo *que permita la aplicación directa*.

Son disposiciones de este tipo, por ejemplo, las que se encuentran en la definición de propiedad industrial del Artículo 1, el derecho de prioridad regulado en el Artículo 4, la independencia de las patentes (Artículo 4*bis*), el derecho del inventor a ser mencionado en la patente (Artículo 4*ter*), la limitación de las posibilidades de rehusar e invalidar patentes (Artículo 4*quater*), la regulación de la obligación de explotar las patentes, las marcas de fábrica y de comercio, etc. (Artículo 5, con excepción del párrafo A.2)), el plazo de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento (Artículo 5*bis* 1)), la exención en determinadas circunstancias, para navíos, aeronaves, vehículos terrestres, etc., de la violación de patentes (Artículo 5*ter*), los derechos del titular de una patente de procedimiento de fabricación (Artículo 5*quater*), las condiciones de registro y la independencia de las marcas (Artículo 6), la cesión de marcas (Artículo 6*quater*), la protección de las marcas registradas en otros países (Artículo 6*quinquies*), el registro de marcas por agentes, etc. (Artículo 6*septies*), la exclusión de toda consideración sobre la naturaleza de los productos como impedimento para el posible registro de una marca para esos productos (Artículo 7), la disposición relativa a la protección de los nombres comerciales (Artículo 8), el reconocimiento del interés en perseguir las falsas indicaciones de procedencia, etc. (Artículo 10.2)), la designación de actos de competencia desleal (Artículo 10*bis* 2) y 3)).¹

Aunque estas normas comunes relativas a la protección de la propiedad industrial que se dan en el Convenio tienen gran importancia, hay que señalar que su alcance es limitado y que dejan una *libertad considerable a los Estados miembros* para legislar sobre cuestiones de propiedad industrial de acuerdo con sus intereses o sus preferencias.

En el campo de las patentes, por ejemplo, el Convenio deja a los Estados miembros libertad total para establecer los criterios de patentabilidad, para decidir si las solicitudes de patentes deben ser examinadas o no, para determinar, antes de conceder la patente, si se ajustan a esos criterios, si se debe conceder la patente al primer inventor o al

¹ En el caso de otras disposiciones, por ejemplo las de los Artículos 5*quinquies*, 6*bis*, 6*ter*, 6*sexies*, 7*bis*, su carácter autoejecutivo es discutible. Se tratará de esto cuando se comenten los distintos artículos por separado. Los Artículos 9.1) a 5) y 10.1) no son autoejecutivos, a causa de lo dispuesto en el Artículo 9.6).

primer solicitante de una patente, o si se deben conceder patentes para productos, o para procedimientos, o para ambas cosas y en qué campos de la industria y por qué plazo.¹ Con una excepción (el Artículo 5*quater*), el Convenio tampoco especifica contra qué actos de terceros hay que proteger al titular de la patente, etc.

En el campo de las marcas de fábrica o de comercio, el Convenio no dispone si el derecho a la marca se adquiere por medio del registro o por el uso, o por ambas cosas. También deja a los Estados miembros libertad para decidir en qué medida desean someter a examen las solicitudes de registro de una marca de fábrica o de comercio. El Convenio tampoco define el alcance de la protección de una marca de fábrica o de comercio, salvo en unos pocos casos especiales (los Artículos 6*bis*, 6*quinquies* y 6*septies*).

Más adelante se examinarán otros casos en los que el Convenio deja a los Estados miembros libertad para legislar.

Otro aspecto de la libertad considerable que deja el Convenio a la legislación interna de los Estados miembros es que esas leyes pueden conceder a la propiedad industrial una *protección más amplia* que la prescrita en el Convenio.²

Por ejemplo, los Estados miembros también pueden conceder el «trato nacional», o sea el trato concedido a sus nacionales en la legislación nacional, o ciertos derechos previstos en el Convenio, tales como el derecho de prioridad, a personas distintas de las que tengan derecho a ese trato en virtud del Convenio, concretamente a personas que no sean nacionales de ningún país de la Unión (Artículo 2) y que no tengan domicilio ni establecimiento en él (Artículo 3). Los Estados miembros podrán mejorar también la protección de la propiedad industrial prescrita en el Convenio, por ejemplo, protegiendo las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas (Artículo 6*bis*) contra marcas idénticas o similares para productos no similares.

Ello no obstante, hay un límite a esta libertad para ampliar la protección de la propiedad industrial prescrita en el Convenio en el sentido de que la protección más amplia no tiene que ocasionar perjuicio a los derechos concedidos por el Convenio. Podría ocurrir esto, por ejemplo, si un Estado miembro concediese a los nacionales de ciertos países derechos de prioridad por plazos más largos que los del Artículo 4.C.1) del Convenio.

¹ Véase *Actes de La Haye*, página 536.

² Véase *Actes de Paris*, I, página 131.

III. COMENTARIO SOBRE LOS ARTICULOS DEL CONVENIO

ARTICULO 1, párrafo 1)^(a)

1) Los países^(b) a los cuales se aplica^(c) el presente Convenio^(d) se constituyen en Unión^(e) para la protección de la propiedad industrial.^(f)

(a) El texto original del Convenio de 1883 enumeraba los Estados cuyos gobiernos declaraban que se constituían en Unión para la protección de la propiedad industrial. Las referencias a esos Estados se hacían después como «los Estados contratantes», «los Estados de la Unión» o «las Altas Partes Contratantes». En la Conferencia de Revisión de Washington, el año 1911, se cambió esta terminología. En vista de la diversidad existente en la constitución interna de las partes contratantes y de la terminología adoptada a este respecto por otros convenios similares,¹ se dio al Artículo 1 del Convenio la redacción siguiente: «Los países contratantes se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial». Este texto volvió a ser modificado por la Conferencia de Revisión de Londres, en 1934.²

(b) Tal como se indicó anteriormente, el Convenio no habla ya de «Estados contratantes» sino de «los países a los cuales se aplica el presente Convenio». Como se hizo notar en la Conferencia de Revisión de Londres en 1934,³ esta última expresión podía comprender también la extensión del ámbito del Convenio a las colonias, etc., que, gene-

¹ *Actes de Washington*, página 41, Nota.

² *Actes de Londres*, páginas 166-167 (propuesta), 340 (informe de la Primera Subcomisión), 448 (informe de la Comisión de Redacción), 510 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

³ *Actes de Londres*, página 166.

ralmente hablando, no eran «Estados». Sin embargo, de este problema se ocupaba el que era entonces el Artículo 16bis del Convenio (que ahora, en forma modificada, constituye el Artículo 24 del texto de Estocolmo). La razón principal del cambio del término «Estados» por «países» fue probablemente para permitir a los países que no fuesen totalmente autónomos, tales como varios «dominios» británicos y «protectorados» franceses reivindicar la condición de «país al cual se aplica el Convenio» y ejercer así el derecho de voto en las Conferencias de Revisión.¹

Esos fenómenos han desaparecido ahora y, en vista de la norma generalmente aceptada de derecho público internacional según la cual sólo los *Estados* (aparte de las organizaciones intergubernamentales) tienen capacidad para concluir tratados,² no hay razón para considerar que «países» signifique en el Convenio algo distinto de «Estados».³

Se trata de una cuestión que tiene cierta importancia porque el Convenio no prevé procedimiento alguno para la admisión en la Unión de nuevos miembros. Como cada Estado miembro es su propio juez en la materia, puede ocurrir que los miembros existentes no reconozcan la condición de «Estado» a una entidad de nueva adhesión, y pueden por lo tanto negarse a reconocerle su calidad de miembro.⁴

(c) El Convenio *se aplica* a los países en virtud de su ratificación después de la firma (Artículo 20) o de su adhesión (Artículos 20 y 21). Se aplica también a los territorios de cuyas relaciones exteriores es responsable un país miembro, en virtud de una declaración o notificación efectuada de conformidad con el Artículo 24.

El Convenio *deja de aplicarse* a los países después de que lo hayan denunciado (Artículo 26), y a los territorios dependientes después de

¹ Véase *Actes de Washington*, páginas 221-222. Véase también ROUBIER: *Le droit de la propriété industrielle*, I, 1952, páginas 247-249.

² Véase el Informe de la Comisión de Derecho Internacional (documento de las Naciones Unidas N.º 9 (A/6309/Rev. 1)) páginas 20-25; McNAIR: *The Law of Treaties*, 1961, página 35; SØRENSEN: *The Manual of Public International Law*, 1968, páginas 177-182.

³ Véase también el documento S/3 preparado para la Conferencia de Revisión de Estocolmo, párrafo 53.

⁴ Se ha producido esta situación en la que los diversos países han sustentado criterios diferentes cuando, en 1956, la República Democrática Alemana declaró que consideraba aplicables en su territorio varios tratados, particularmente el Convenio de París (véase *P.I.*, 1956, páginas 21, 41, 153, 169), y una vez más en 1964 cuando la misma República se adhirió al Acta de Lisboa de ese Convenio (*P.I.*, 1964, página 259; 1967, página 79; *I.P.*, 1964, página 254; 1967, página 75).

una notificación en ese sentido (Artículo 24.2)). También dejará de aplicarse cuando un país, después de haber formado parte de un país miembro o de haber sido uno de los territorios dependientes antes indicados, obtenga su independencia como Estado. De conformidad con la opinión que prevalece en el campo del derecho internacional,¹ en esos casos el nuevo Estado soberano ya no está obligado por los tratados que se le aplicaban en su antiguo estatuto de dependencia, a menos que de manera expresa se adhiera a esos tratados. En relación con esta cuestión véase más adelante el comentario al Artículo 21.

(d) El Convenio de París, tal como ha sido revisado desde 1883, es en realidad una *serie de Convenios* encarnados en los sucesivos textos establecidos por las Conferencias de Revisión. Sin embargo, esta serie de Convenios, llamados «Actas» (de un mismo Convenio) desde la Conferencia de Revisión de Washington en 1911, ha constituido y mantenido una *única Unión*. Por lo tanto, en la frase «a los cuales se aplica el presente Convenio» las palabras «el presente Convenio» han de interpretarse en el sentido de «el presente Convenio en cualesquiera de sus textos todavía vigentes».

(e) Los países a los cuales se aplica el Convenio (en cualesquiera de sus textos todavía vigentes) constituyen una *Unión* para la protección de la propiedad industrial. Se trata de algo más que una declaración de principio: tiene consecuencias legales importantes.

En primer lugar, al crear una Unión, el Convenio de París no sólo ha seguido siendo un tratado que establece derechos y obligaciones para sus Estados miembros y también para las partes privadas, cuando lo permite la Constitución de esos Estados (véase, anteriormente, el Capítulo II, 4), sino que ha establecido además una entidad jurídica de derecho internacional² con ciertos órganos para el cumplimiento de sus

¹ Véase CASTRÉN: "Aspects récents de la succession d'Etats", *Recueil des cours; Académie de droit international de la Haye*, 1951, I, página 430; McNAIR: *The Law of Treaties*, 1961, página 601; O'CONNELL: *State Succession in Municipal Law and International Law*, II, 1967, páginas 1, 113, 204-208, 212.

² Véase PLAISANT: *Traité du droit conventionnel international concernant la propriété industrielle*, 1949, páginas 33-34, 68-70; ROUBIER: *Le droit de la propriété industrielle*, I, 1952, páginas 225 y siguientes, 237 y siguientes; BOGUSLAWSKY: *Internationale Rechtsprobleme des Erfindungswesen*, 1963, página 61; TROLLER: *Die mehrseitigen völkerrechtlichen Verträge im internationalen gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1965, páginas 180-181; MIOSGA: *Internationaler Marken- und Herkunftsschutz*, 1967, páginas 9-10.

objetivos.¹ Una de las consecuencias de esta construcción jurídica es que la Unión forma una entidad única desde el punto de vista administrativo: no hay más que un presupuesto y una contabilidad, y no hay administración por separado para cada una de las distintas Actas del Convenio, aunque los países miembros pagan sus contribuciones basándose en esas Actas diferentes.

En segundo lugar, el carácter de la Unión es tal que un Estado que se adhiere al Acta más reciente del Convenio se obliga respecto de todos los Estados miembros de la Unión, incluso de aquellos que no se han adherido todavía al Acta más reciente (Artículo 27.3)).² De manera similar, la denuncia del Acta más reciente del Convenio implicará al mismo tiempo la denuncia de todas las Actas anteriores (Artículo 26.2)). Así pues, un Estado sólo puede entrar en la Unión o salir de ella en bloque. Esto tiene importancia porque los nacionales de ese Estado, y los asimilados a esos nacionales, podrán pues exigir (o en caso de denuncia ya no podrán exigir) la aplicación del Convenio en todos los Estados miembros de la Unión. En relación con estas cuestiones véase también el comentario sobre el Artículo 27.

(f) El Convenio de París ha constituido una Unión *para la protección de la propiedad industrial*. Esta materia se define en los párrafos siguientes, 2) a 4) del Artículo 1, pero conviene hacer aquí ciertas observaciones de carácter general antes de pasar al comentario sobre esos párrafos.

El término «propiedad industrial» es una denominación tradicional, pero no totalmente exacta, de ciertos derechos exclusivos, parecidos a los derechos de propiedad, en relación con ideas creadoras o con signos o denominaciones distintivos en el campo industrial o comercial, complementados con ciertas normas contra el comportamiento desleal en el mismo campo.³ El término es inexacto porque «propiedad industrial» sólo tiene una mera analogía con la propiedad normal; además, porque abarca más temas que los industriales solamente; y, finalmente, porque las normas contra el comportamiento desleal ni siquiera se relacionan necesariamente con la propiedad.

¹ Esos órganos son: La Asamblea de la Unión (Artículo 13), su Comité Ejecutivo (Artículo 14), la Oficina Internacional (Artículo 15), las Conferencias de Revisión (Artículo 18.2) y la Corte Internacional de Justicia (Artículo 28).

² Véase el Informe de la IV Comisión Principal de la Conferencia sobre Propiedad Intelectual de Estocolmo, *P.J.*, 1967, página 233, *I.P.*, 1967, página 222, párrafos 16 y 17.

³ *Actes de La Haye*, páginas 534-535

El interés que presenta la definición y delimitación de la noción de propiedad industrial en el Convenio de París no es simplemente teórico. Se ha discutido, por ejemplo, si entran dentro de la definición de propiedad industrial la protección de las nuevas variedades de plantas, que constituye ahora un Convenio aparte, firmado en París el 21 de diciembre de 1961, o los certificados de inventor que se mencionan ahora en el Artículo 4.1 del Convenio de París. Si se contesta de manera afirmativa,¹ eso significa que los Estados miembros, o aquellos Estados miembros que interpretan el Convenio de esta manera, estarán obligados, en lo que respecta a las materias citadas, a asimilar a los nacionales de otros Estados miembros (y a los asimilados a esos nacionales en virtud del Artículo 3 del Convenio) al trato que conceden a sus propios nacionales, y a aplicar en esas materias las normas correspondientes del Convenio, sin poder exigir reciprocidad de protección en las mismas materias.²

ARTICULO 1, párrafo 2) ^(a)

2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto ^(b) las patentes de invención,^(c) los modelos de utilidad,^(d) los dibujos o modelos industriales,^(e) las marcas de fábrica o de comercio,^(f) las marcas de servicio,^(g) el nombre comercial,^(h) las indicaciones de procedencia ⁽ⁱ⁾ o denominaciones de origen,^(j) así como la represión de la competencia desleal.^(k)

(a) Las Actas anteriores del Convenio de París, aunque mencionaban varios de los objetos de la propiedad industrial, no contenían una definición de esta noción como tal. Dicha definición fue introducida por la Conferencia de Revisión de La Haya el año 1925.³ Con posterioridad sólo ha sido modificada en cuanto a la forma, si se exceptúa el hecho

¹ Esta cuestión ha quedado pendiente en el Artículo 4.5) del Convenio para la Protección de las Nuevas Variedades de Plantas, y se ha resuelto de manera afirmativa en el caso de los certificados de inventor en el Artículo 4.1 del Convenio de París, tal como ha sido revisado en Estocolmo el año 1967.

² Véase, anteriormente, el Capítulo II.3 y II.4. Véase también la situación inversa en Bélgica, donde se declaró que los dibujos industriales son excluidos de la protección de la propiedad industrial: Cour de Cassation, 20.12.1954, *Ing. Conseil*, 1955, página 35, y la crítica de esta decisión por LADAS: *ibidem*, página 141.

³ *Actes de La Haye*, páginas 332 (propuesta de Francia), 410-412 (informe de la Primera Subcomisión), 534-535 (informe de la Comisión de Redacción), 572 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

de que, el año 1958, la Conferencia de Revisión de Lisboa añadió las marcas de servicio a la definición.¹

(b) Como, según la definición dada, la protección de la propiedad industrial tiene como objeto ciertos fenómenos de carácter legal, se plantea la cuestión de saber si en virtud del Convenio los Estados miembros están obligados a facilitar esa protección, regulando *todos* esos fenómenos. Esta cuestión será tratada más adelante, después de que se hagan algunos comentarios sobre las diversas materias.

(c) Aunque en el párrafo 4) del artículo que se considera se hace una enumeración de las diferentes especies de patentes que abarca el Convenio, dicho instrumento no contiene definición alguna de lo que es una «patente». Sobre esta cuestión, lo mismo que ocurre con otras materias (modelos de utilidad, etc.) enumeradas en la disposición que nos ocupa, los países de la Unión tienen libertad para definir en su legislación nacional la materia indicada, a la que luego se aplicará el Convenio. Según se señaló anteriormente, si en virtud de una determinada legislación nacional se conceden también patentes para las variedades de plantas, el Convenio se aplicará a esas patentes. Las descripciones de las materias que figuran a continuación representan lo que se entiende generalmente por esas materias y se dan simplemente para poner de manifiesto el alcance probable del Convenio. Con este fin, se puede describir una *patente* como un derecho exclusivo a aplicar una invención industrial.

(d) Los *modelos de utilidad*, reconocidos sólo en unos pocos países,² pueden describirse como patentes de segunda clase. Establecen un derecho exclusivo destinado a las novedades industriales de importancia menor que las invenciones patentables, con posibles restricciones en cuanto a la clase de novedades a las que pueda aplicarse. El derecho exclusivo concedido de esta forma suele ser de menor duración que el de una patente.

¹ *Actes de Lisbonne*, páginas 624, 626-627 (propuestas de los Estados Unidos de América y de Suecia), 628-633 (debate en la Tercera Comisión), 755-757 (informe de la Tercera Comisión), 634 (debate en la Comisión General), 99 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria), 114 (Informe General).

² Véase, por ejemplo, la legislación de los Estados miembros: República Federal de Alemania (*Gebrauchsmustergesetz*, 2.1.1968), España (Estatuto de la Propiedad Industrial, 26.7.1929, modificado), Italia (Decreto N.º 1411 del 25.8.1940), Japón (Ley de Modelos de Utilidad N.º 123 de 1959), Polonia (Ley de invenciones, 31.5.1962), Portugal (Ley de Propiedad Industrial, 24.8.1940).

(e) Los *dibujos o modelos industriales* pueden describirse como constituidos por los aspectos o elementos ornamentales de un artículo utilitario, incluso sus características de dos o de tres dimensiones en cuanto a forma y superficie que constituyen la apariencia del artículo.¹ El propietario de ese dibujo o modelo industrial generalmente tendrá, en virtud de las legislaciones existentes, el derecho exclusivo a fabricar, vender o utilizar artículos que representen o incorporen ese dibujo o modelo.

(f) Se suele definir una *marca de fábrica o de comercio* como un signo que sirve para distinguir los *productos* de una empresa de los de otras empresas. El propietario de una marca de fábrica o de comercio tiene generalmente el derecho exclusivo a usar la marca de fábrica o de comercio, o variaciones de ella, en productos idénticos o similares.

(g) Una *marca de servicio* es un signo que sirve para distinguir los *servicios* de una empresa de los de otras empresas. El derecho a una marca de servicio² es análogo al de una marca de fábrica o de comercio.

(h) El *nombre comercial* es una noción que se interpreta de distintas maneras en las legislaciones existentes. Sin embargo, se puede definir, generalmente, como el nombre o designación para identificar la empresa de una persona natural o jurídica. El nombre comercial es protegido generalmente contra ciertos actos ilícitos de terceros.

(i) Se entiende generalmente por *indicaciones de procedencia* todas las expresiones o signos utilizados para indicar que un producto o un servicio procede de un determinado país o grupo de países, de una

¹ Véanse los proyectos de Ley N.ºs 450, 1237 y 3366, presentados en la Cámara de Representantes del 89.º Congreso de los Estados Unidos de América.

² Hasta ahora sólo un número limitado de Estados miembros han legislado sobre marcas de servicio, por ejemplo, Argelia (Ordonnance, 19.3.1966), Canadá (Ley sobre marcas y competencia desleal, 14.5.1953), Dinamarca (Ley sobre marcas, 11.6.1959), Estados Unidos de América (Ley sobre marcas 5.7.1946, modificada), Filipinas (Ley de marcas N.º 166 del 20.6.1947), Finlandia (Ley sobre marcas, 10.1.1964), Francia (ley del 31.12.1964), Israel (Decreto sobre marcas, 1938, modificado el 4.3.1965), Italia (Ley sobre marcas del 21.6.1942, modificada el 24.12.1959), Mónaco (Ley 608 del 20.6.1955), Noruega (Ley de marcas, 3.3.1961), Rumania (Ley sobre marcas de fábrica o de comercio y sobre marcas de servicio, 29.12.1967), Suecia (Ley sobre marcas, 2.12.1960), Uruguay (Decreto del 28.9.1967), U.R.S.S. (Estatuto de marcas, 23.6.1962, modificado el 31.3.1967), Yugoslavia (Ley sobre marcas de fábrica o de comercio y sobre marcas de servicio, 4.11.1961).

región o de una localidad.¹ La utilización falsa o engañosa de esas indicaciones suele estar prohibida.

(j) La *denominación de origen* puede definirse como el nombre geográfico de un país, de una región o de una localidad que sirve para designar un producto originario del mismo, cuya calidad o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.² La palabra «o» en el texto del Convenio, introducida en una época en que la terminología estaba menos fijada,³ ya no es correcta. Las denominaciones de origen se consideran ahora como una *especie* del género «indicaciones de procedencia» caracterizada por su relación con la calidad o las características derivadas de la procedencia.⁴ Algunos países tienen leyes detalladas para proteger sus denominaciones de origen contra los abusos.

(k) La *represión de la competencia desleal* se incluye en la protección de la propiedad industrial porque, en muchos casos, las violaciones de los derechos de propiedad industrial, tales como el derecho a una marca de fábrica o de comercio, o el abuso de una indicación de procedencia o denominación de origen, constituyen al mismo tiempo un acto de competencia desleal. Sin embargo, el Convenio (Artículo 10bis 2) y 3)) sienta también la regla general de que todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial constituye un acto de competencia desleal, y cita ejemplos de esos actos.

Una cuestión que antes quedó en suspenso es la de saber si los Estados partes en el Convenio de París, que se han comprometido a

¹ Véase el arreglo de Madrid, de 1891, referente a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas, revisado por última vez en Lisboa el año 1958, con un Acta Adicional adoptada en Estocolmo en 1967.

² Véase Arreglo de Lisboa, de 1958, relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, revisado en Estocolmo en 1967.

³ *Actes de La Haye*, página 535.

⁴ Véase DEVLÉTIAN: "La protection des appellations d'origine et des indications de provenance", *P.I.*, 1956, páginas 225, 250; 1957, páginas 17, 35, 58; *I.P.Q.*, abril de 1957, página 6, y *P.I.*, 1968, página 114; *I.P.*, 1968, página 107; MASCAREÑAS: "Les indications de provenance et les appellations d'origine", *P.I.*, 1959, página 252. La Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958 no aceptó una propuesta para que se adoptara esa distinción en la disposición que nos ocupa, pero sólo porque un país pensó que el texto actual era suficiente para abarcar prácticamente todos los casos: *Actes de Lisbonne*, páginas 771-775.

proteger la propiedad industrial (Artículo 1.1)) están obligados a proteger o regular *todas* las materias indicadas en la definición. La respuesta a esta cuestión es negativa porque en la Conferencia de Revisión de La Haya, donde se introdujo en el Convenio la definición de propiedad industrial se declaró expresamente que la enumeración de los derechos de propiedad industrial *no* obligaría a los Estados miembros a legislar sobre *todos* los derechos específicamente enumerados.¹

Sin embargo, esta declaración no zanja completamente la cuestión, en vista de otras disposiciones del Convenio. En él se ha estipulado de manera expresa, la obligación de proteger varias materias de propiedad industrial, concretamente de los dibujos y modelos industriales (Artículo 5*quinquies*), de las marcas de servicio (Artículo 6*sexies*), de las marcas colectivas (Artículo 7*bis*), de los nombres comerciales (Artículos 8, 9 y 10*ter*), y de las indicaciones de procedencia (Artículos 10 y 10*ter*); y también es obligatoria la protección contra la competencia desleal (Artículos 10*bis* y 10*ter*), así como la protección temporaria de ciertas materias que figuren en exposiciones internacionales (Artículo 11). Además, se debe tener en cuenta el Artículo 25 del Convenio. Si un Estado se adhiere al Convenio sin establecer la menor protección en su legislación interna de las *materias más importantes de la propiedad industrial*, tales como *patentes o marcas de fábrica o de comercio*, no estará en condiciones de poner en práctica las partes sustanciales del Convenio que tratan especialmente de esas materias y, por lo tanto, se considerará probablemente que ha puesto en aplicación el Convenio de manera insuficiente en su propia legislación. Esta opinión parece razonable, porque se supone que existe reciprocidad de protección en la aplicación del principio del «trato nacional» en virtud del Convenio (véase el Capítulo II.3, anterior) y esa reciprocidad no existiría en lo que respecta a las importantes materias indicadas.

ARTICULO 1, párrafo 3)^(a)

3) La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica ^(b) no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos,

¹ *Actes de La Haye*, páginas 410-411 (informe de la Primera Subcomisión), 534 (informe de la Comisión de Redacción). Véase también *Actes de Washington*, páginas 245-246, 248.

hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.

(a) Algunas partes de esta disposición figuraban ya en el párrafo 1 del Protocolo Final que constituía parte integrante del texto original del Convenio de 1883.¹ Con modificaciones de pequeña importancia, se mantuvieron en el Protocolo hasta después de la Conferencia de Revisión de Washington el año 1911. Con nuevas modificaciones, la disposición fue introducida en el texto mismo del Convenio por la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925,² y le dio la forma que todavía conserva hoy la siguiente Conferencia de Revisión de Londres, en 1934.³

(b) La significación de esta disposición no es que *todas* las materias de propiedad industrial indicadas en el párrafo 2) del Artículo 1, tales como patentes, marcas de fábrica y de comercio, etc., habrán de aplicarse a *todas* las actividades y *todos* los productos mencionados en el párrafo 3). Por lo tanto no existe la obligación por parte de los Estados miembros de conceder patentes para vinos, animales o frutas, ni de proteger las marcas de fábrica o de comercio en lo que respecta a minerales.⁴ La finalidad de la disposición es simplemente evitar que se *excluya* de la protección de la propiedad industrial actividades o productos que, en caso contrario, correrían peligro de no ser asimilados a la industria propiamente dicha.⁵ Los diversos derechos de propiedad industrial sólo serán aplicables a esas actividades y productos cuando así convenga.

ARTICULO 1, párrafo 4) (a)

4) Entre las patentes de invención se incluyen ^(b) las diversas espe-

¹ *Actes de Paris*, 1, páginas 32-33, 59-60, 127, 150.

² *Actes de La Haye*, páginas 221-222 (propuesta), 332-333 (observaciones), 410-412 (informe de la Primera Subcomisión), 516-517 (informe de la Comisión General), 534-536 (informe de la Comisión de Redacción), 570-572 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

³ *Actes de Londres*, páginas 247 (propuesta de Checoslovaquia), 341-344 (informe de la Segunda Subcomisión), 448-449 (informe de la Comisión de Redacción), 511 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

⁴ Véase, en los Países Bajos: Oficina de Patentes (División de Apelación), 22.12.1960, *G.R.U.R. Int.*, 1963, página 28.

⁵ *Actes de La Haye*, páginas 535-536; *Actes de Londres*, páginas 341-344, 448-449, 511.

cies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación ^(c) patentes de perfeccionamiento, ^(d) patentes y certificados de adición, ^(e) etc.

(a) Lo sustancial de esta disposición se había incluido ya en el párrafo 2 del Protocolo Final que formaba parte integrante del texto original del Convenio de 1883.¹ Siguió estando en el Protocolo, con modificación, hasta después de la Conferencia de Revisión de Washington en 1911 y fue introducida, con una otra modificación más, en el texto mismo del Convenio por la Conferencia de Revisión de La Haya el año 1925.² Experimentó luego ligeros cambios de forma en las Conferencias de Revisión subsiguientes.

(b) Como se señaló antes, se puede definir una patente como un derecho exclusivo a aplicar una invención industrial. Sin embargo, varios países reconocen en sus legislaciones nacionales diferentes clases de patentes.³

La finalidad de esta disposición es asegurar que se incluirán todas estas clases de patentes en la aplicación del Convenio, tanto en lo que respecta al «trato nacional» que se ha de conceder en cada uno de los Estados miembros a los nacionales de los otros Estados miembros y a las personas asimiladas a esos nacionales, como en lo que respecta a las disposiciones previstas en el Convenio mismo. Las diferentes clases de patentes indicadas como ejemplos son las siguientes:

(c) Las patentes de importación (llamadas también algunas veces patentes de introducción, de confirmación o de revalorización).⁴ Esas patentes suelen ser patentes de duración relativamente corta, concedidas por una invención que ya ha sido patentada en un país extranjero y que, por lo tanto, ha perdido el carácter de novedad, pero que está

¹ *Actes de Paris*, I, páginas 127, 150.

² *Actes de La Haye*, páginas 332 (propuesta de Francia), 410-412 (informe de la Primera Subcomisión), 534-536 (informe de la Comisión de Redacción), 572 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

³ Véase "Les différents genres de brevets d'invention", *P.J.*, 1945, páginas 26, 41, 47, 135.

⁴ Véase, por ejemplo, las legislaciones de los Estados miembros: Argentina (Ley de patentes N.º 111, 1864), Bélgica (Ley de patentes del 24.5.1854), Irán (Ley del 23.6.1931), España (Estatuto de la Propiedad Industrial del 26.7.1929, modificado), Uruguay (Ley de patentes N.º 10089 del 12.12.1941). Además, cierto número de colonias británicas y de antiguas colonias británicas tienen un sistema de confirmación o registro de patentes británicas.

sin embargo protegida por una patente de importación en espera de que el titular de la patente explote la invención en el país de que se trate.

(d) Patentes de perfeccionamiento¹ concedidas por perfeccionamientos de una invención, generalmente con disposiciones especiales en cuanto a la duración y al pago de las tasas de mantenimiento.

(e) Patentes o certificados de adición² concedidos de manera similar para adiciones a una invención que no son necesariamente sólo perfeccionamientos.

¹ Las patentes de perfeccionamiento existen en varios Estados miembros, como por ejemplo, Bélgica, México y Uruguay.

² Las patentes o certificados de adición existen en casi todas las legislaciones sobre patentes.

ARTICULO 2, párrafo 1) ^(a)

1) Los nacionales ^(b) de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, ^(c) de las ventajas ^(d) que las leyes respectivas ^(e) concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. ^(f) En consecuencia, ^(g) aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

(a) El principio del «trato nacional» o de la «asimilación a los nacionales» incluido en esta disposición, que puede considerarse como una de las normas básicas del Convenio,¹ fue incluido ya en el texto original de 1883.² En la Conferencia de Revisión de La Haya, el año 1925, se añadió la parte final de la primera oración, «sin perjuicio, etcétera».³

(b) Esta disposición se aplica a los *nacionales* de los países de la Unión.

Al decidir la cuestión de quiénes son esos nacionales, se tiene que tener en cuenta el hecho de que el Convenio se puede aplicar también a *personas o entidades jurídicas*,⁴ de tal modo que hay que hacer una distinción entre la nacionalidad de personas *naturales* y *jurídicas*, respectivamente.

Por lo que respecta a las personas *naturales*, la nacionalidad es una condición concedida o retirada por la legislación del Estado cuya nacio-

¹ Se pudo ver particularmente esto cuando el principio fue atacado en la Conferencia de Revisión de La Haya el año 1925. Véase *Actes de La Haye*, páginas 333 (propuesta de los Estados Unidos de América), 413-415 (informe de la Primera Subcomisión).

² *Actes de Paris*, I, páginas 26 (propuesta), 33-47, 124-126 (debate y adopción).

³ *Actes de La Haye*, páginas 222-225 (propuesta), 333 (observaciones), 413-415 (informe de la Primera Subcomisión), 517 (informe de la Comisión General), 536-537 (informe de la Comisión de Redacción), 572 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

⁴ Así se acordó por unanimidad en la Conferencia de Revisión de Bruselas el año 1900: *Actes de Bruxelles*, páginas 196-197 (Tercera Sesión Plenaria).

nalidad se reivindica. Por lo tanto es la legislación de ese Estado quien únicamente puede definir dicha nacionalidad y la que tiene que ser aplicada también en otros países cuando se invoca.

En lo que respecta a las personas *jurídicas*, la cuestión es más complicada porque generalmente no se concede «nacionalidad» como tal a las personas jurídicas en las legislaciones existentes. Cuando esas personas jurídicas son los mismos Estados, o empresas estatales, u otros cuerpos de *carácter público*, será lógico reconocerles la nacionalidad de su país. En lo que respecta a las entidades de *carácter privado*, tales como compañías y asociaciones, las autoridades de los países donde se solicita la aplicación del Convenio tendrán que decidir cuál es el criterio de «nacionalidad» que debe aplicarse. Esta «nacionalidad» puede depender de la ley con arreglo a la cual esas personas jurídicas se han constituido o de la ley del lugar donde, de hecho, tengan su sede, o incluso se pueden aplicar otros criterios.¹ Esa ley habrá de decidir también si realmente existe o no una persona o entidad jurídica.

Si, en virtud del Artículo 24, se ha hecho aplicable el Convenio a los territorios de cuyas relaciones exteriores se encarga el Estado, la «nacionalidad» de los habitantes de esos territorios, aunque no sea la misma de la del Estado de que se trate, se podrá aceptar como base para la aplicación del Convenio. Esto es razonable porque si no, la aplicación del Convenio a esos territorios sería sólo unilateral.

Pueden plantearse otras varias cuestiones respecto a los criterios de nacionalidad, particularmente las siguientes:

¿Cuándo una persona tiene que tener la nacionalidad de uno de los países de la Unión para poder reivindicar la aplicación del Convenio? Generalmente el criterio será en el momento en que reclama dicha aplicación en relación con una solicitud o un derecho de propiedad industrial.²

¿Qué ocurre cuando una persona tiene *más de una nacionalidad*? Se le considerará nacional de un país de la Unión cuando así esté justificado por una de sus nacionalidades.

Otra posibilidad es que *varias personas juntamente* reivindiquen la aplicación del Convenio basándose en la nacionalidad, por ejemplo, cuando son solicitantes en común o copropietarios de un derecho de propiedad industrial, mientras que, de hecho, esas personas no son todas

¹ Véase VON DER HEYDTE: *Völkerrecht*, I, 1958, página 265; BATIFFOL: *Traité élémentaire de Droit international privé*, 1959, párrafos 192 a 198; SØRENSEN, *Manual of Public International Law*, 1968, página 480.

² Por lo que se refiere al caso particular del derecho de prioridad, véase más adelante la observación (b) sobre el Artículo 4.A.1).

nacionales de un país de la Unión. En ese caso, la aplicación del Convenio no puede reivindicarse porque los Estados miembros no están obligados a aplicarlo a una persona que no tiene derecho a beneficiarse de él.¹

(c) La norma de la asimilación a los nacionales se aplica a la *protección de la propiedad industrial* tal como se define en el Artículo 1 y, por lo tanto, a todas las materias que se indican en ese artículo.

(d) Las *ventajas* que pueden reivindicar los nacionales de los países de la Unión en cualquier otro país miembro consisten en la aplicación, sin discriminación, de la legislación nacional tal como se aplica a los nacionales mismos del país. Según se ha señalado anteriormente, en el Capítulo II.3, esto significa que no se puede exigir reciprocidad de protección por parte de los Estados parte en el Convenio. En la Conferencia de Revisión de La Haya, el año 1925, la delegación de los Estados Unidos indicó que este sistema podía dar lugar a desigualdades de protección en virtud del Convenio, ya que, por ejemplo, los Estados Unidos conceden patentes de duración relativamente larga, sin tasas anuales de mantenimiento y sin obligación de explotar la patente, mientras que otros Estados miembros tienen normas más restrictivas. A pesar de esas dificultades, el sistema del «trato nacional» encarnado en el Convenio ha resultado aceptable, principalmente porque las legislaciones nacionales de los Estados miembros tienden a una armonización cada vez mayor.²

(e) De conformidad con el texto de la disposición que se examina, los nacionales de cada uno de los países de la Unión tienen que disfrutar en todos los demás países de la Unión de las ventajas que las *leyes* respectivas concedan a sus nacionales. ¿Cuál es el significado de «leyes» en esta frase?³ La adición de la frase «sin perjuicio de los derechos

¹ En la Conferencia de París, el Presidente manifestó una opinión contraria respecto al nombre comercial que perteneciera conjuntamente a un nacional y a un no nacional de un país de la Unión (*Actes de Paris*, página 100), pero esta opinión quedó aislada.

² Véase *Actes de La Haya*, páginas 413-415.

³ Esta cuestión ha sido discutida particularmente en lo que respecta a un proyecto de Convenio sobre una Ley Europea de Patentes. Véase, por ejemplo, LADAS: *P.I.*, 1962, página 35; *I.P.*, 1962, página 23; FRAYNE: *P.I.*, 1962, página 134; *I.P.*, 1962, página 126; COLAS: *P.I.*, 1963, página 47; *I.P.*, 1963, página 48; ULMER: *P.I.*, 1963, página 51; *I.P.*, 1963, página 51; LADD: *P.I.*, 1963, página 124; *I.P.*, 1963, página 124; CHAVANNE: *Revue trimestrielle de droit commercial*, 1963, página 505; VANDER HAEGHEN y EVRARD: *Ing. Conseil*, 1965, página 1.

especialmente previstos por el presente Convenio» pone claramente de relieve que las «leyes» no incluyen la aplicación del Convenio mismo cuando resulte posible esa aplicación directa. La palabra «leyes» tiene que interpretarse por lo tanto en el sentido de «leyes nacionales», sin incluir los tratados internacionales, a menos, desde luego, que esos tratados hayan sido incorporados a la legislación nacional, y en la medida en que lo hayan sido. Por lo tanto, los países de la Unión pueden concluir entre sí o con otros Estados tratados cuya aplicación sólo se extienda a los nacionales (y a las personas asimiladas) de un número limitado de países. Los tratados bilaterales son un ejemplo de esta clase, así como algunos de los Arreglos particulares concluidos en aplicación del Artículo 19 del Convenio.¹ Sólo cuando las disposiciones de uno de esos tratados *reemplacen* por entero a las leyes nacionales de los Estados miembros, o sea que las materias importantes de la propiedad industrial ya no sean tratadas por la legislación nacional y por lo tanto que los nacionales de otros países de la Unión no tengan acceso a esas disposiciones, puede considerarse que el Convenio se aplica de manera insuficiente en la legislación nacional, contra lo dispuesto en el Artículo 25 del Convenio.²

(f) El «trato nacional» no es lo único que puede reivindicarse en virtud del Convenio porque, según se ha indicado anteriormente, en el Capítulo II.4, el Convenio contiene también cierto número de *normas comunes* que han de ser respetadas por los Estados miembros. Según se ha explicado, el efecto de esas normas comunes en los Estados miembros variará de conformidad con sus constituciones o sus sistemas constitucionales. En los países donde se reconozca la posibilidad de disposiciones «autoejecutivas» de los tratados, los nacionales de los otros países de la Unión podrán reivindicar directamente la aplicación de las disposiciones autoejecutivas del Convenio por las autoridades administrativas y judiciales. Ya se han dado ejemplos de esas disposiciones autoejecutivas, que volverán a ser examinadas más adelante. En los países donde no se acepta el carácter autoejecutivo de las disposiciones de los tratados, no es posible la aplicación directa de las disposiciones del Convenio por las autoridades administrativas y judiciales,

¹ Véanse los Artículos 1.2) y 2 del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de fábrica o de comercio revisado en Niza en 1957, y el Artículo 1 del Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos o modelos industriales, revisado en Londres en 1934.

² Véase, anteriormente, lo referente al Artículo 1.2), al final de la observación (k).

pero esos países están obligados a introducir dichas disposiciones en su legislación interna (Artículo 25 del Convenio), de tal modo que queden atenuados a la norma del trato nacional.¹

Se ha suscitado la cuestión de saber si los nacionales de un país de la Unión podrán reivindicar también en su propio país la aplicación del Convenio. Esta cuestión carece de importancia en lo que respecta a la norma del «trato nacional», puesto que los nacionales disfrutan de todas maneras de ese trato en su propio país. Queda la cuestión, sin embargo, de saber si, en esas condiciones, los nacionales pueden también pedir la aplicación en su propio país de las *normas comunes del Convenio*, en la medida en que sean aceptadas como «autoejecutivas» si dichas normas no han sido incorporadas a la ley nacional. La disposición que nos ocupa declara únicamente que los nacionales de un país de la Unión pueden reivindicar la aplicación de las leyes nacionales y del Convenio «en todos los demás países» de la Unión. Esto es lógico, porque el Convenio es un instrumento internacional destinado a regular las situaciones internacionales. La protección de un nacional en su propio país depende de la legislación interna de ese país y ese nacional no podrá por lo tanto reivindicar la aplicación del Convenio en su propio país, a menos que su legislación le faculte para hacerlo.²

(g) La frase que empieza por las palabras «en consecuencia» explica lo que se deriva de la norma que figura en la frase anterior. No necesita más explicación.

ARTICULO 2, párrafo 2) ^(a)

2) Ello no obstante,^(b) ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.^(c)

(a) Esta disposición fue introducida en el Convenio por la Conferencia de Revisión de Washington en 1911.³ Desde entonces no ha sido modificada de manera sustancial.

¹ Véase *Actes de La Haye*, página 536.

² Véase, en Francia: Ley del 4.4.1931, comentada por PLAISANT: *Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle*, página 76, y por ROUBIER: *Le droit de la propriété industrielle*, I, página 242; en Bélgica: Ley del 27.4.1965, *Ing. Conseil*, 1965, página 207.

³ *Actes de Washington*, páginas 94 (propuesta de Francia), 270 (informe de la Subcomisión), 306 (informe a la Comisión Plenaria), 245-246 (debate y adopción en la Tercera Sesión Plenaria).

(b) Las palabras «ello no obstante» fueron añadidas al texto por la Conferencia de Revisión de La Haya, en 1925, a fin de indicar que esta disposición restringe la norma del párrafo 1) del Artículo 2.¹ Aun cuando las condiciones impuestas a los nacionales de un país incluyan la estipulación de que *esos nacionales* sólo pueden reivindicar la protección de ciertos derechos de propiedad industrial si tienen domicilio o establecimiento en el país, esta estipulación no puede imponerse a los *nacionales de otros países* de la Unión.²

(c) Para los nacionales de los países de la Unión carece de importancia el saber donde tienen domicilio o establecimiento. El hecho de que no se pueda exigir establecimiento en el país donde se reclama la protección no disminuye, sin embargo, la posibilidad de obligar a explotar ciertos derechos de propiedad industrial en ese país.³

ARTICULO 2, párrafo 3)^(a)

3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo^(b) y a la competencia,^(c) así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario,^(d) que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.

(a) Partes de esta disposición habían sido ya introducidas en el párrafo 3 del Protocolo Final que formaba parte integrante del Convenio original de 1883.⁴ La disposición fue ampliada en el Protocolo Final adoptado por la Conferencia de Revisión de Washington en 1911,⁵ y fue introducida en el Convenio mismo por la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925.⁶ Desde entonces sólo ha experimentado cambios en cuanto a la forma.

¹ *Actes de La Haye*, página 536.

² Véase, en Francia: Cour de Paris, 14.3.1953, *Ann.*, 1953, página 15; Cour de Cassation, 3.2.1959, *Ann.*, 1959, página 1.

³ *Actes de Washington*, páginas 306 (informe a la Comisión Plenaria), 245-246 (declaración en la Tercera Sesión Plenaria).

⁴ *Actes de Paris*, I, páginas 125, 150.

⁵ *Actes de Washington*, páginas 42-44 (propuesta), 270-271 (informe de la Subcomisión), 311-312 (informe a la Comisión Plenaria), 246-247 (adopción en la Tercera Sesión Plenaria).

⁶ *Actes de La Haye*, páginas 224 (propuesta), 517 (informe de la Comisión General) 536-537 (informe de la Comisión de Redacción), 572 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

(b) Un ejemplo de discriminación permisible contra los nacionales de otros países de la Unión en cuanto al procedimiento es la obligación de depositar una «*cautio judicatum solvi*».¹

(c) Un ejemplo de discriminación permisible en cuanto a la jurisdicción es el derecho a demandar a un nacional de otro país ante un tribunal del país en el que el demandante está domiciliado o establecido.

(d) Dentro de la misma categoría de cuestiones de procedimiento se encuentra la obligación, impuesta por las legislaciones de varios países a las personas no domiciliadas ni establecidas en el país, de designar una dirección de servicio o de constituir un mandatario con el fin de facilitar los asuntos de procedimiento. Se puede imponer esa obligación a los nacionales de los países de la Unión.

¹ Véase, en Francia: Cour de Lyon, 13.5.1957, *Ann.*, 1958, página 175.

ARTICULO 3 ^(a)

Quedan asimilados ^(b) a los nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales ^(c) de países que no forman parte de la Unión que estén domiciliados ^(d) o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios ^(e) en el territorio de alguno de los países de la Unión.

(a) Esta disposición aparecía ya en lo esencial en el texto original del Convenio de 1883.¹ Las palabras «efectivos y serios» fueron añadidas en el Acta Adicional del Convenio adoptada por la Conferencia de Revisión de Bruselas en 1900.² Desde entonces, esta disposición sólo ha experimentado cambios en cuanto a la forma.

(b) Las palabras «*quedan asimilados*» significan que las personas facultadas para beneficiarse de lo dispuesto en el Artículo 3 del Convenio gozan, lo mismo que los nacionales de los países de la Unión, del «trato nacional» en los demás países, sin perjuicio de los *derechos especialmente estipulados por el Convenio*. El que estos últimos derechos sean o no directamente aplicables dependerá de que el país de que se trate reconozca o no su carácter «autoejecutivo».

(c) En lo que respecta al criterio de *nacionalidad*, véase anteriormente el Artículo 2, párrafo 1), observación (b). La consecuencia de que en el Artículo 3 se hable de «nacionales» es que sólo los *nacionales* de los países ajenos a la Unión que cumplen además las restantes condiciones indicadas en el artículo podrán reclamar la aplicación del Convenio, pero no las personas que carezcan de esa nacionalidad aunque cumplan las restantes condiciones. Sin embargo, los Estados miembros tienen libertad de conceder también la misma protección a esos no nacionales y quizás deseen hacerlo, ya que la redacción de la disposición parece innecesariamente estricta.

(d) En lo que respecta a la noción de *domicilio*, se ha de hacer una distinción entre las *personas naturales* y las *personas jurídicas*.

En lo que respecta a las *personas naturales*, la palabra «domicilio» puede tener diferentes significados según la legislación de cada país. En algunas de estas legislaciones la persona natural sólo puede obtener

¹ *Actes de Paris*, I, páginas 129-132, 137-138.

² *Actes de Bruxelles*, páginas 163-164 (propuesta de Francia), 196-200 (debate en la Tercera Sesión Plenaria), 311 (debate y adopción en la Novena Sesión Plenaria).

«domicilio» en virtud de una autorización oficial; otras legislaciones interpretan el término «domicilio» como, más o menos, equivalente a residencia.

Se considera generalmente¹ que el Convenio, al utilizar la expresión «domicilio», no ha tratado de indicar una situación jurídica, sino más bien una *situación de hecho, más o menos permanente*. La finalidad de la disposición que se examina, consistiría, pues, en admitir a los beneficios del Convenio a nacionales de países extranjeros *residentes* en un país de la Unión.

En cuanto a las personas *jurídicas*, su «*domicilio*» puede considerarse, de acuerdo con los mismos principios, como el lugar en el que, de hecho, tengan su sede.

El domicilio en un país de la Unión no faculta a una persona que esté domiciliada en él a reclamar la aplicación del Convenio en el país mismo. Ocurre esto porque tiene que ser tratado de la misma manera que los nacionales de los países de la Unión, y esos nacionales sólo pueden reclamar la aplicación del Convenio en los *otros* países de la Unión. La protección de las personas domiciliadas en el país mismo dependerá de la legislación interna de ese país.

(e) Otra de las razones por la que los nacionales de los países que no forman parte de la Unión pueden reclamar la aplicación del Convenio es cuando tienen un *establecimiento industrial o comercial efectivo y serio* en uno de los países de la Unión. Las palabras *establecimientos industriales o comerciales* deberán ser interpretadas, en caso necesario, por las autoridades administrativas o judiciales del país en el que se reclame la aplicación del Convenio. Las palabras *efectivos y serios* fueron añadidas en el Acta Adicional del Convenio adoptada por la Conferencia de Revisión de Bruselas en 1897-1900.² La finalidad de esta adición fue evitar las pretensiones abusivas de aplicación del Convenio. La cuestión de saber si un establecimiento es serio y efectivo, y no tiene carácter ficticio o efímero, habrá de ser elucidada también por las autoridades administrativas o judiciales del país en el que se reclame la aplicación del Convenio.³ En el país mismo en el que exista un establecimiento efectivo y serio, su protección dependerá de la legislación interna, por las mismas razones antes indicadas en lo que respecta al criterio sobre el domicilio.

¹ Véase LADAS: *The International Protection of Industrial Property*, 1930, páginas 187-188; ROUBIER: *Le droit de la propriété industrielle*, I, páginas 268-269.

² *Actes de Bruxelles*, páginas 196-200, 311.

³ Véase, en los Estados Unidos de América: Commissioner of Patents, 21.5.1963, 138 *U.S.P.Q.* 316 (1963).

ARTICULO 4, Sección A.1) ^(a)

A.1) Quien ^(b) hubiere depositado regularmente ^(c) una solicitud ^(d) de patente de invención ^(e) de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, ^(f) en alguno de los países de la Unión ^(g) o su causahabiente, ^(h) gozará, para efectuar el depósito ⁽ⁱ⁾ en los otros países, de un derecho de prioridad ^(j) durante los plazos fijados más adelante en el presente. ^(k)

(a) El derecho de prioridad, que es uno de los elementos importantes del Convenio,¹ se incorporó ya al texto original de 1883.² La extensión del derecho de prioridad a los modelos de utilidad y a los causahabientes del primer solicitante fue introducida por la Conferencia de Revisión de Washington en 1911.³ En la Conferencia de Revisión de Londres en 1934⁴ se eliminó una cláusula que sometía el ejercicio del derecho de prioridad a los derechos de terceros.

(b) El término «quien» tiene que interpretarse en el contexto de las normas del Convenio que define las personas capaces de beneficiarse del mismo. Este término significa, por lo tanto, todas las personas facultadas para reivindicar la aplicación del Convenio de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 2 y 3, o sean los nacionales de un país de la Unión y los nacionales de países externos a la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de uno de los países de la Unión. Esta interpretación se ve confirmada por el debate sobre esta disposición en la Conferencia de París, donde fue concluido originalmente el Convenio.⁵ Posteriormente se dio una interpretación similar a la extensión

¹ Véase SEPÚLVEDA: "El derecho internacional convencional en materia de prioridad de patentes (La interpretación mexicana)", *Boletín del Instituto de derecho comparado de México*, IX, 25, 1956, páginas 11, 14.

² *Actes de Paris*, I, páginas 26-27 (propuesta de Artículo 3), 47-56, 60-64, 99, 128-132, 138 (debate y adopción).

³ *Actes de Washington*, páginas 44-46 (propuesta), 275-277 (informe de la Comisión), 307 (informe a la Comisión Plenaria), 247-248 (debate y adopción en la Tercera Sesión Plenaria).

⁴ *Actes de Londres*, páginas 167-172 (propuestas), 248-250 (observaciones), 356-361 (informe de la Segunda Subcomisión), 449-452 (informe de la Comisión de Redacción), 511-513 (debate y adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

⁵ *Actes de Paris*, páginas 99, 128-132, 137-138.

de la disposición a los causahabientes (véase más adelante la observación (h)).

La legislación nacional puede, sin embargo, ir más allá y conceder también un derecho similar de prioridad a otras personas.¹ Igualmente puede permitir a los nacionales del país mismo reivindicar allí la prioridad, basándose en una solicitud extranjera anterior.

Se han de cumplir las condiciones en cuanto a la competencia de las personas para reivindicar el derecho de prioridad en virtud del Convenio, tanto en el momento de la solicitud sobre la que se basa el derecho de prioridad como en el momento en que se invoca este derecho, pero no necesariamente durante la totalidad del periodo de prioridad. Un nacional de un país de la Unión podrá ceder, por ejemplo, el derecho de prioridad a una persona que no sea, en ese momento, nacional de tal país, pero que llegue a serlo más adelante, antes de reivindicar el derecho de prioridad, o puede ceder ese derecho primero a un no nacional de un país de la Unión que posteriormente ceda el derecho a un nacional de tal país. En esos casos se puede reivindicar válidamente el derecho de prioridad.

(c) El derecho de prioridad sólo puede basarse en una solicitud *depositada regularmente* en uno de los países de la Unión. En los párrafos A.2) y 3) del Artículo, que se comentan más adelante, se da la definición de lo que se ha de entender por depósito nacional regular.

(d) Además, el derecho de prioridad sólo puede basarse en la *primera* solicitud de que se trate, depositada en un país de la Unión. Este principio, destinado a evitar una cadena de reivindicaciones de prioridad sucesivas para un mismo objeto, no se indica en la disposición misma que se examina, pero se deduce del Artículo 4.C.2), donde se dice que el periodo de prioridad comienza a correr a partir de la fecha del depósito de la *primera* solicitud, y del Artículo 4.C.4), según el cual, en circunstancias excepcionales, una solicitud posterior será considerada como «*primera* solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad». Por lo tanto, después de depositar una solicitud de patente o de registro de una marca de fábrica o de comercio, etc, en un país de la Unión, no se podrá basar un derecho de prioridad en una solicitud posterior que tenga el mismo objeto en el mismo país o en otro país de esos.² Sin embargo, no se

¹ Véase VANDER HAEGHEN: *Ing. Conseil*, 1965, página 269.

² Véase, en los Países Bajos: Oficina de Patentes (División de Apelación), 5.10.1960, *G.R.U.R. Int.*, 1961, página 291.

tendrá en cuenta un depósito anterior hecho en un país que no pertenezca a la Unión.

(e) Se concede el derecho de prioridad por las solicitudes de patentes y de las otras materias de propiedad industrial enumeradas, con la adición de los certificados de inventor a los que se hace referencia en el Artículo 4.I. Algunas de esas materias pueden estar relacionadas entre sí para el ejercicio del derecho de prioridad (véase el Artículo 4.E.1) y 2) y, una vez más, el Artículo 4.I)).

(f) En la Conferencia de Revisión de Lisboa, el año 1958, se insertaron, en la enumeración de las materias de propiedad industrial contenida en el Artículo 1.2), las palabras «marcas de servicio» después de «marcas de fábrica o de comercio». Esas mismas palabras no fueron insertadas en la disposición que se examina ahora y la citada Conferencia de Revisión se negó a asimilar, en términos generales, las «marcas de servicio» a las «marcas de fábrica o de comercio».¹ Esto significa que los Estados miembros no están obligados a conceder un derecho de prioridad para las marcas de servicio, aunque tienen libertad para hacerlo, si así lo desean.

(g) El derecho de prioridad sólo podrá basarse en una primera solicitud depositada en *alguno de los países de la Unión*.² Esto significa que cuando se ha depositado una solicitud en un país antes de que su adhesión al Convenio se haga efectiva (véase el Artículo 21), no se podrá reivindicar el derecho de prioridad para esa solicitud en virtud del Convenio. Como contrapartida, en un país que acaba de adherirse al Convenio no se puede reivindicar el derecho de prioridad en virtud del Convenio basándose en solicitudes depositadas en otros países antes de que la nueva adhesión tuviese efecto, porque en la época en que se depositaron esas solicitudes, el país que acaba de adherirse todavía no era uno de «los otros países» de la Unión.³ Sin

¹ *Actes de Lisbonne*, páginas 624 (propuesta de los Estados Unidos de América), 628-633 (discusión en la Tercera Comisión), 755-757 (informe de la Tercera Comisión).

² O en una primera solicitud que sea equivalente a un depósito nacional regular, de acuerdo con lo dispuesto en un tratado bilateral o multilateral concluido entre países de la Unión (véase, más adelante, la observación (d) al Artículo 4, Sección A.2)).

³ Véase, en relación con la U.R.S.S.: comunicación del Goscomité, citada en *G.R.U.R. Int.* 1966, Fortl. Ber., 1677/66.

embargo, la legislación nacional puede adoptar un sistema menos riguroso.¹

(h) También podrá invocar el derecho de prioridad el «causahabiente» de la persona que ha depositado la primera solicitud. Esta disposición fue añadida por la Conferencia de Revisión de Washington en 1911, donde se declaró que ese causahabiente tenía que poder beneficiarse del Convenio de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 2 y 3.²

Se puede transmitir el derecho de prioridad a un causahabiente con independencia de que se transfiera o no la primera solicitud sobre la cual se basa que, por lo tanto, puede seguir en poder del primer solicitante o ser transferida a una tercera persona.³ El derecho de prioridad basado en una primera solicitud puede ser transferido también independientemente para uno o más países de la Unión. Sigue siendo un derecho independiente hasta que, durante el periodo de su duración, se utiliza como base para una solicitud en uno o más países de la Unión, en cuyo caso se convierte en un accesorio de esa solicitud.⁴

(i) El depósito *posterior* tiene que referirse *al mismo objeto* que el primer depósito sobre el cual se basa el derecho de prioridad. Esto significa que en el caso de las patentes, de los modelos de utilidad o de los certificados de inventor, tiene que referirse a la misma invención o novedad, en el caso de los dibujos o modelos industriales al mismo dibujo o modelo, y en el caso de las marcas de fábrica o de comercio a la misma marca para los mismos productos. Sin embargo, aun preservando la identidad del objeto, en algunos casos se puede reivindicar el derecho de prioridad para obtener una forma de protección diferente (véanse las Secciones E.1) y 2) e I.1) y 2) del Artículo 4). Además, en lo que respecta a las patentes, se dan normas especiales en relación con la identidad del objeto en las secciones F, G y H del Artículo 4. Más adelante se comentarán esas disposiciones.

¹ Véase SCHRICKER: "Die Inanspruchnahme der Unionspriorität bei Beitritt neuer Verbandsländer", *G.R.U.R. Int.*, 1966, página 373.

² *Actes de Washington*, página 275.

³ Véase, en Francia: Tribunal de Grande Instance de Valence, 16.2.1962, *Ann.*, 1963, página 313.

⁴ Véase MATHÉLY: "Convention de Paris — Questions particulières concernant les brevets et les marques", *Cours des BIRPI de Propriété Industrielle*, 1965, página 24.

(j) Las *consecuencias* del derecho de prioridad se determinan en el Artículo 4.B. Véase el comentario a esa disposición.

(k) Los *plazos* de prioridad son regulados por el Artículo 4.C.1) a 3), que será comentado más adelante.

ARTICULO 4, Sección A.2) ^(a)

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular ^(b) en virtud de la legislación nacional ^(c) de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.^(d)

(a) De acuerdo con el párrafo 1) del Artículo 4, el derecho de prioridad sólo puede ser reclamado por una persona que *haya depositado regularmente* una solicitud de patente, etc., en alguno de los países de la Unión. Han surgido varias cuestiones respecto a lo que se ha de entender por «depositado regularmente»: ¿Es necesario que ese depósito sea correcto únicamente en cuanto a la forma o tiene que ser válido además en cuanto al fondo, de tal modo que se pueda conceder con esa solicitud una patente, etc.? ¿Importa que, una vez depositada, se retire luego la solicitud, se abandone, sea rehusada, etc.?¹ Se trató de resolver estas cuestiones introduciendo el párrafo 2) del Artículo en la Conferencia de Revisión de Londres, el año 1934,² y, posteriormente, mediante la introducción del párrafo 3) en la Conferencia de Revisión de Lisboa, el año 1958.³

(b) En el párrafo 3) del artículo objeto de examen se define además lo que ha de entenderse por «depósito nacional regular». Véase más adelante.

(c) En el párrafo que se examina se sienta el principio de que la cuestión de saber si existe un depósito nacional regular depende en primer lugar de la legislación interna del país de la Unión donde se hace la primera solicitud.

¹ Véase LADAS: *The International Protection of Industrial Property*, páginas 272-275.

² *Actes de Londres*, páginas 248, 256 (propuestas de Suiza, Alemania y Países Bajos), 361-362 (informe de la Segunda Subcomisión), 450 (informe de la Comisión de Redacción), 512 (debate y adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

³ *Actes de Lisbonne*, páginas 311-326, 111.

(d) Como es la legislación interna del país de la Unión donde se hace la primera solicitud la que decide lo que se ha de entender por depósito nacional regular, es concebible que dicha legislación atribuya esa calidad también al depósito en otro país o al depósito hecho conforme a un tratado internacional en el que dicho país sea parte. Esta última situación se presentará, según el Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos o modelos industriales de 1925, revisado en Londres en 1934, porque el Artículo 4.4) de este Arreglo dice que el derecho de prioridad establecido por el Artículo 4 del Convenio de París se garantizará a cualquier dibujo o modelo que haya sido objeto de depósito *internacional*, sin obligación de cumplir ninguna de las formalidades previstas por ese mismo artículo. Esto es, desde luego, obligatorio para los Estados partes en el Arreglo de La Haya, pero ¿obligará también a *otros* países, que sean partes en el Convenio de París *sin serlo* en el Arreglo de La Haya, a reconocer un derecho de prioridad basado en ese depósito internacional? La Conferencia de Revisión de Londres, en 1934,¹ introdujo una disposición en la que se establecía esa obligación.

ARTICULO 4, Sección A.3) (a)

3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate,^(b) cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.^(c)

(a) Como la cuestión de qué es lo que se ha de entender por «depositado regularmente» no quedó totalmente resuelta con la introducción del párrafo 2) en el Artículo 4, la Conferencia de Revisión de Lisboa, en 1958, decidió introducir una nueva definición en el párrafo 3). La propuesta correspondiente fue ampliamente discutida y se adoptó en una forma modificada.²

(b) Durante el debate habido en la Conferencia de Lisboa se

¹ *Actes de Londres*, páginas 248, 256 (propuestas de Suiza, Alemania y Países Bajos), 361-362 (informe de la Segunda Subcomisión), 450 (informe de la Comisión de Redacción), 512 (debate y adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

² *Actes de Lisbonne*, páginas 311-312 (propuesta), 312-317 (observaciones), 317-325 (debate en la Segunda Comisión), 522-523 (informe de la Segunda Comisión), 111 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria), 114 (Informe General).

aclaró que existiría un depósito nacional regular cuando, de acuerdo con la legislación interna del país en el que tuvo lugar el depósito, la solicitud depositada fuese correcta *únicamente en cuanto a su forma*, e incluso aunque fuese incompleta o incorrecta en cuanto a la forma, si bastaba para determinar la *fecha* en la cual se había depositado la solicitud.

(c) Se puso en claro durante los debates en la Conferencia de Lisboa que la suerte que pudiera correr posteriormente la primera solicitud en la cual se basa el derecho de prioridad no puede causar perjuicio a este derecho. Subsiste, por lo tanto, cuando se retira la primera solicitud, cuando se abandona o cuando es rehusada. Existe incluso cuando corresponde a una invención excluida de la posibilidad de patentar en el país donde se depositó la solicitud.¹

ARTICULO 4, Sección B ^(a)

B. En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente ^(b) en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos,^(c) no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo,^(d) en particular, por otro depósito,^(e) por la publicación de la invención o su explotación ^(f) por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo ^(g) o por el empleo de la marca,^(h) y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal.⁽ⁱ⁾ Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.^(j)

(a) Hasta las palabras «y estos hechos no podrán», etc., la disposición que explica los efectos del derecho de prioridad estaba ya en esencia incluida en el texto original del Convenio de 1883.² Sin embargo, en aquella época, el párrafo primero del artículo contenía una reserva muy importante, pues decía que el goce del derecho de prioridad se tenía «sin perjuicio de los derechos de terceras personas». En la Conferencia de Revisión de Londres, el año 1934, esta cláusula fue eliminada de la sección A.1) y en su lugar se añadió la parte

¹ *Actes de Lisbonne*, página 31 t.

² *Actes de Paris*, I, páginas 26-27 (propuesta), 47-52, 60-61, 128, t38 (debate y adopción).

final de la sección B, que empieza con las palabras «y estos hechos no podrán», etc., y se incluyó una segunda frase nueva.¹

(b) En cuanto al significado de «depósito efectuado posteriormente», véase la observación (i) anterior, relativa al Artículo 4, Sección A.1).

(c) En el Artículo 4, Sección A.1), se hace referencia a los plazos de prioridad que, sin embargo, son regulados en la Sección C.1), 2) y 3) que se examina más adelante.

(d) La disposición declara que un depósito efectuado posteriormente durante el plazo del derecho de prioridad no podrá ser «invalidado» por ninguno de los hechos ocurridos en el intervalo. Ello no obstante, después de la supresión de la reserva de los derechos de terceras personas en la Conferencia de Revisión de Londres, el año 1934, el alcance del derecho de prioridad se ha hecho aún mayor: significa esto que los efectos del depósito posterior no podrán ser menores que si este depósito se hubiese efectuado en el momento del primer depósito en otro país de la Unión en el cual se basa el derecho de prioridad.² Cómo se consigue esta finalidad es cosa que dependerá de la legislación interior del país en el que se reivindique el derecho de prioridad. Sin embargo, en la disposición que se examina se citan algunos ejemplos de los efectos del derecho de prioridad.

(e) Uno de los ejemplos de los efectos del derecho de prioridad es que otro depósito de una solicitud para el mismo objeto (patente, registro de modelo de utilidad, dibujo o modelo industrial, marca de fábrica o de comercio) durante el plazo de prioridad no podrá invalidar el depósito posterior para el cual se reivindica el derecho de prioridad. En caso de conflicto, el depósito mencionado en primer lugar será rehusado por la Oficina examinadora o invalidado por los tribunales.

(f) La publicación o explotación de la invención, sea por parte de la persona que depositó la primera solicitud de patente, sea por parte de terceros,³ durante el plazo del derecho de prioridad no inva-

¹ *Actes de Londres*, páginas 167-172 (propuesta), 248-250 (observaciones), 356-361 (informe de la Segunda Subcomisión), 449-452 (informe de la Comisión de Redacción), 511-513 (debate y adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

² *Actes de Lisbonne*, página 311; véase también en la República Federal de Alemania: Bundesgerichtshof, 25.11.1965, *G.R.U.R. Int.*, 1966, página 382.

³ *Actes de La Haye*, página 225.

lidad ni causará perjuicio al depósito posterior para el que se reivindica el derecho de prioridad; en particular, no destruirá el carácter de novedad de la invención ni reducirá el carácter inventivo que tuviese en la fecha de la primera solicitud sobre la cual se basa el derecho de prioridad.

(g) Lo mismo cabe decir respecto de la puesta a la venta, durante el plazo de prioridad, de ejemplares de un dibujo o modelo industrial para el cual se reivindica el derecho de prioridad y de cualquier otra forma de publicación de ese dibujo o modelo durante el plazo de prioridad; esos hechos no destruirán la novedad ni reducirán la originalidad de un dibujo o modelo que fuese nuevo u original en la fecha de la primera solicitud de registro sobre la cual se basa el derecho de prioridad.

(h) En el caso de las marcas de fábrica o de comercio, el empleo de la marca durante el plazo de prioridad en los países en los que ese mismo empleo tenga efectos legales no podrá afectar a la validez de una solicitud de registro de marca de fábrica o de comercio para la cual se reivindica la prioridad ni reducirá el alcance de su protección. Según se ha señalado anteriormente, lo mismo cabe decir de un depósito de solicitud de registro de la misma marca durante el plazo de prioridad.

(i) La importancia del derecho de prioridad que concede el Convenio fue limitada mientras siguieron reservados de manera expresa los derechos de terceras partes originados durante el plazo de prioridad. Esta reserva se interpretaba generalmente, por ejemplo, en el sentido de que los terceros que habían explotado una invención durante el plazo de prioridad o que habían tenido posesión personal de esa invención durante dicho plazo podían utilizarla o seguir usándola incluso frente a una patente concedida a base de un derecho de prioridad.¹ La reserva fue abolida por la Conferencia de Revisión de Londres en 1934, que la reemplazó por una frase en el sentido contrario: los hechos ocurridos durante el plazo del derecho de prioridad «no podrán dar lugar a *ningún* derecho de terceros ni a *ninguna* posesión personal».

(j) Como el derecho de prioridad sólo nace en la fecha del primer depósito nacional regular en un país de la Unión, no podrá afectar a

¹ Véase LADAS: *The International Protection of Industrial Property*, páginas 308 y siguientes.

los derechos de terceras partes adquiridos en virtud de leyes nacionales *antes* de ese primer depósito. Esta ha sido siempre la intención de los que redactaron el Convenio y, con el fin de poner esta situación totalmente en claro, se añadió una disposición en ese sentido en la Conferencia de Revisión de Londres, el año 1934.¹ Dependerá de la legislación interior de cada país el que esos derechos adquiridos en uno de los países de la Unión tengan o no algún efecto en los otros Estados miembros.

ARTICULO 4, Sección C.1), 2) y 3) ^(a)

C.1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.^(b)

2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud;^(c) el día del depósito no está comprendido en el plazo.^(d)

3) Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga.^(e)

(a) Estas disposiciones regulan los diferentes plazos de duración del derecho de prioridad para los diversos objetos para los que se puede reclamar dicho derecho. En el texto original del Convenio de 1883 esos plazos eran de seis meses para las patentes, y de tres meses para los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio, con otro mes más en cada uno de esos casos para las solicitudes procedentes de países de ultramar. No se establecía en el Convenio ninguna otra regulación del plazo de prioridad, de tal modo que el cómputo de esos plazos quedaba al arbitrio de los Estados miembros. Gradualmente, en las Conferencias de Revisión siguientes, se fueron extendiendo los plazos de duración del derecho de prioridad y se dieron más normas. La Conferencia de Bruselas, en 1900, fijó el plazo de prioridad para las patentes en doce meses, y para los dibujos o

¹ *Actes de Londres*, páginas 167-172 (propuesta), 248-250 (observaciones), 356-361 (informe de la Segunda Subcomisión), 449-452 (informe de la Comisión de Redacción), 512-513 (debate y adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio en cuatro meses, quedando abolido el mes extraordinario para las solicitudes procedentes de ultramar. En la Conferencia de Revisión de Washington, el año 1911, no fueron cambiados esos periodos, pero el disfrute del derecho de prioridad se extendió a los modelos de utilidad con plazo igual al de las patentes. Se rechazaron propuestas para extender también a doce meses el plazo de prioridad para los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio.¹ La Conferencia de Revisión de La Haya, en 1925, fijó en seis meses los plazos de prioridad para los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio y añadió las disposiciones adicionales de los párrafos 2) y 3).² La regulación así obtenida no fue sustancialmente cambiada en las Conferencias de Revisión siguientes de Londres, en 1934, y de Lisboa, en 1958: no fueron aceptadas las propuestas para ampliar el plazo de duración de derecho de prioridad para las marcas de fábrica y de comercio que se hicieron en esas Conferencias.³

(b) En los plazos de prioridad hay que buscar un punto de equilibrio entre los intereses, de una parte, del solicitante de un derecho de propiedad industrial a quien se ha de permitir que organice la extensión internacional de ese derecho por los países de la Unión durante un plazo adecuado, disfrutando de una prioridad a partir de la fecha del primer depósito y, de otra parte, los intereses de terceras partes que no tienen por qué sufrir periodos de prioridad demasiado extensos durante los cuales no se les permite obtener válidamente los derechos que pudieran querer adquirir por los mismos objetos. Se puede considerar que los periodos adoptados en la disposición que se examina establecen ese equilibrio ya que no han sido modificados desde 1925.

(c) La cuestión de saber si una solicitud es la *primera* solicitud para el objeto de que se trate es relativamente fácil de resolver en cuanto a las marcas de fábrica o de comercio, los dibujos o modelos

¹ *Actes de Washington*, páginas 91 (propuesta de Alemania), 95 (propuesta de Francia), 275 (informe de la Subcomisión), 307 (informe a la Comisión Plenaria), 247 (debate en la Tercera Sesión Plenaria).

² *Actes de La Haya*, páginas 225-232 (propuestas), 334-335 (observaciones), 426-427 (informe de la Segunda Subcomisión), 518 (informe de la Comisión General), 538 (informe de la Comisión de Redacción), 572 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

³ *Actes de Londres*, páginas 169, 172; *Actes de Lisbonne*, página 538.

industriales y, en menor medida, los modelos de utilidad. Pueden surgir dificultades en cuanto a las solicitudes de patentes en las que el factor decisivo será en qué aplicación se revela la invención por primera vez,¹ según se especifica en el Artículo 4.H. Véase más adelante el comentario sobre esta disposición.

(d) Esta disposición, añadida por la Conferencia de Revisión de La Haya, en 1925, no necesita explicaciones.

(e) Esta disposición, añadida en lo sustancial por la Conferencia de Revisión de La Haya y mejorada por la Conferencia de Londres en 1934,² también se explica por sí misma.

ARTICULO 4, Sección C.4) ^(a)

4) Deberá ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad,^(b) una solicitud posterior^(c) que tenga el mismo objeto^(d) que una primera solicitud anterior en el sentido del párrafo 2) arriba mencionado, depositada en el mismo país de la Unión, con la condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y que todavía no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad.^(e) La solicitud anterior no podrá nunca más servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad.^(f)

(a) Este párrafo, que trata de las circunstancias excepcionales en las que se puede considerar a una solicitud posterior para el objeto de que se trate (patente, modelo de utilidad, dibujo o modelo industrial o marca de fábrica o de comercio) como *primera* solicitud sobre la cual se basa el derecho de prioridad, fue introducida en el Convenio por la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958.³

¹ Véase, en la República Federal de Alemania: Bundesgerichtshof, 6.10.1959, *G.R.U.R. Int.*, 1960, página 506; véase también, en cuanto a la fecha del depósito en caso de postdata: U.K. Assistant Comptroller, 3.10.1960, *R.P.C.*, 1961, página 228.

² *Actes de Londres*, páginas 364 (propuesta de los Países Bajos e informe de la Segunda Subcomisión), 452-453 (informe de la Comisión de Redacción).

³ *Actes de Lisbonne*, páginas 327-328 (propuesta), 329-332 (observaciones), 332-339 (debate en la Segunda Comisión), 523-524 (informe de la Segunda Comisión), 99 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria), 114-115 (Informe General).

(b) La fecha del depósito que se considerará como punto de partida del plazo de prioridad será la fecha de la solicitud *posterior* puesto que la primera solicitud no será tenida en cuenta en las condiciones que se indican en la disposición.

(c) ¿Por qué aceptó la Conferencia de Lisboa que, en determinadas circunstancias, una solicitud posterior pueda servir de base para un derecho de prioridad cuando, en principio, sólo la *primera* solicitud en uno de los países de la Unión puede servir para ello? (Véase, anteriormente, la observación (d) sobre el Artículo 4, párrafo A.1)). La razón es que ocurre frecuentemente en el caso de las patentes (y quizá también de los modelos de utilidad) y puede ocurrir, además, en el caso de los dibujos o modelos industriales y de las marcas de fábrica o de comercio que la primera solicitud no represente de manera adecuada las intenciones del solicitante puesto que se hace de manera apresurada porque la adquisición del derecho de que se trate así como del derecho de prioridad dependerán muchas veces de cuándo se deposita la solicitud. Si no hubiera una disposición especial que regulara esta cuestión, el solicitante ya no podría reemplazar su solicitud por otra mejor sin perder el derecho de prioridad puesto que dicha solicitud ya no sería la *primera* relativa al mismo objeto y, por lo tanto, no se le podría reconocer como base para el derecho de prioridad. A fin de obviar esa dificultad, el párrafo que nos ocupa permite, *en condiciones determinadas y precisas*, que una solicitud posterior reemplace a la primera solicitud a efectos de la reivindicación del derecho de prioridad.

(d) Véase, anteriormente, la observación (i) sobre el Artículo 4 A.1).

(e) Con el fin de que la solicitud posterior pueda considerarse como primera solicitud, tienen que cumplirse las condiciones siguientes en lo que respecta a la primera solicitud anterior, depositada *para el mismo objeto en el mismo país*:

la solicitud anterior tiene que haber sido *retirada, abandonada o rehusada* antes de que se deposite la solicitud posterior;

la solicitud anterior tiene que *no haber estado sometida a inspección pública*;

la solicitud anterior *tiene que no dejar ningún derecho subsistente*;

la solicitud anterior tiene que *no haber servido todavía de base para la reivindicación de un derecho de prioridad*, ni en el mismo país ni en ningún otro.

Si no se cumple alguna de estas condiciones, el país de la Unión en el cual se reclame la prioridad a base de la solicitud posterior rehusará el reconocimiento de esa prioridad.

Además, la sustitución de una solicitud anterior por una solicitud posterior no será aceptada si en el periodo comprendido entre esas solicitudes se ha depositado *otra* solicitud para el mismo objeto y por el mismo solicitante en el mismo país o en otro país de la Unión.¹ Ocurrir así porque en esos casos, no se puede considerar que la solicitud posterior, en el momento de ser depositada, sea la primera.

(f) *Después de reemplazar* una solicitud anterior por una solicitud posterior como base para el derecho de prioridad, ya no se podrá reconocer la prioridad en ningún país de la Unión sobre la base de la solicitud anterior.

ARTICULO 4, Sección D ^(a)

D.1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior estará obligado ^(b) a indicar en una declaración ^(c) la fecha y el país de este depósito.^(d) Cada país determinará el plazo máximo en que deberá ser efectuada esta declaración.^(e)

2) Estas indicaciones serán mencionadas en las publicaciones que procedan de la Administración competente, en particular en las patentes y sus descripciones.^(f)

3) Los países de la Unión podrán exigir ^(g) de quien haga una declaración de prioridad la presentación de una copia de la solicitud (descripción, dibujos, etc.) depositada anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la Administración que hubiera recibido dicha solicitud, estará dispensada de toda legalización y en todo caso podrá ser depositada, exenta de gastos, en cualquier momento dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud posterior. Se podrá exigir que vaya acompañada de un certificado de la fecha del depósito expedido por dicha Administración y de una traducción.^(h)

4) No se podrán exigir otras formalidades ⁽ⁱ⁾ para la declaración de prioridad en el momento del depósito de la solicitud.^(j) Cada país de la Unión determinará las consecuencias de la omisión de las for-

¹ *Actes de Lisbonne*, página 333.

malidades previstas por el presente artículo, sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad.^(k)

5) Posteriormente,^(l) podrán ser exigidos otros justificativos.

Quien se prevaleiere de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar el número de este depósito; esta indicación será publicada en las condiciones previstas por el párrafo 2) arriba indicado.^(m)

(a) El texto original del Convenio de 1883 no contenía ninguna norma respecto a las cuestiones de cuándo y cómo se podía reclamar el derecho de prioridad. Esto no era satisfactorio porque las legislaciones nacionales podían entonces permitir que se reivindicara la prioridad en una fase posterior, por ejemplo, cuando se alegara ante un tribunal la nulidad de una patente o de un registro de marca de fábrica o de comercio. La reivindicación de la prioridad podía producirse así como una sorpresa para terceros que no podían haber conocido su existencia ni haber actuado en consecuencia. Además, podían existir y de hecho existían muchos sistemas diferentes para reivindicar el derecho de prioridad en los países de la Unión.¹

La Conferencia de Revisión de Washington, en 1911, introdujo en el Convenio lo esencial de las disposiciones que regulan cuándo y cómo se puede reivindicar el derecho de prioridad.² Se adoptaron mejoras de importancia relativamente pequeña en las siguientes Conferencias de Revisión de La Haya en 1925,³ de Londres en 1934⁴ y de Lisboa en 1958.⁵

(b) *Algunos de los requisitos formales* para reivindicar el derecho de prioridad tienen *carácter obligatorio* para los Estados miembros

¹ Véase LADAS: *The international Protection of Industrial Property*, página 286.

² *Actes de Washington*, páginas 45-46, 227 (propuestas), 91, 95, 115 (observaciones), 275-276 (informe de la Subcomisión), 307-308 (informe a la Comisión Plenaria), 248 (adopción en la Tercera Sesión Plenaria).

³ *Actes de La Haye*, páginas 230-231, 233 (propuesta), 336 (observaciones), 428-429 (informe de la Segunda Subcomisión), 518 (informe de la Comisión General), 538-539 (informe de la Comisión de Redacción), 572 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

⁴ *Actes de Londres*, páginas 251-252 (propuestas), 365-366 (informe de la Segunda Subcomisión), 453-454 (informe de la Comisión de Redacción), 513 (debate y adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

⁵ *Actes de Lisbonne*, páginas 460-461 (propuesta), 465-470 (observaciones), 471-479 (debate en la Segunda Comisión), 532-533 (informe de la Segunda Comisión), 99 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria), 115 (Informe General).

porque es necesario que los terceros sean informados a tiempo de esas reivindicaciones (véase párrafo 2) de la disposición objeto de examen). Los Estados miembros no pueden por lo tanto apartarse de esos requisitos. Si no se cumplen no podrá considerarse que la prioridad ha sido válidamente reivindicada.

(c) La forma de la declaración puede ser prescrita por la legislación nacional del país de que se trate.

(d) Los requisitos de forma que tienen carácter obligatorio para reivindicar el derecho de prioridad son la indicación de la *fecha* del depósito anterior sobre el que se basa la reivindicación de la prioridad y del *país* en el que ese depósito fue hecho. La Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958 añadió a estos requisitos la indicación del *número* de la solicitud anterior, pero en otro contexto y no necesariamente con las mismas consecuencias (véase, más adelante, la observación (m)).

En los países en los que las solicitudes, o cuando menos las reivindicaciones de prioridad no se examinan en cuanto al fondo, la indicación de los datos antes señalados puede bastar; serán anotados y publicados sin examinar si están justificados, cuestión ésta que sólo los tribunales podrán decidir más tarde. Otros países pueden desear estipular más formalidades (véase el párrafo 3) de la disposición objeto de examen) a fin de poder examinar las reivindicaciones de prioridad en cuanto al fondo, por ejemplo, en lo que respecta a la cuestión de saber si la solicitud sobre la cual se basa la reivindicación de prioridad era la *primera* solicitud relativa al objeto de que se trate o en lo que respecta a la *identidad del objeto* entre la primera solicitud y la siguiente.

(e) Es obligatorio para todos los Estados miembros determinar la última fecha en la que ha de hacerse la declaración que contiene los datos antes indicados, relativos al depósito anterior sobre el cual se basa una reivindicación de prioridad. Pueden estipular que esa declaración haya de hacerse *juntamente* con el depósito de la solicitud para la cual se reivindica la prioridad. También pueden permitir que esa declaración se haga más tarde, en un plazo determinado después del depósito de la solicitud posterior, si desean facilitar así la reivindicación del derecho de prioridad. Sin embargo, el periodo para hacer la declaración después del depósito de la solicitud posterior tiene que fijarse de tal modo que el país de que se trate pueda cumplir con la obligación de publicar a su debido tiempo los detalles contenidos en

la declaración, de conformidad con el párrafo 2) de la disposición que se examina.

(f) Se recuerda que el derecho de prioridad establecido por el Convenio se aplica, no sólo a las solicitudes de patente, sino también a las solicitudes de registro de un modelo de utilidad, de un dibujo o modelo industrial, o de una marca de fábrica o de comercio (Artículo 4, párrafo A.1)). En todas las publicaciones relativas a esas solicitudes hechas por las autoridades competentes de los Estados miembros se tienen que mencionar los detalles exigidos en relación con el derecho de prioridad, a fin de que los terceros puedan tener conocimiento de ellos lo antes posible. La omisión de esa *publicación* no invalidará, sin embargo, el derecho de prioridad.¹

(g) Según se ha indicado en la observación (d) anterior, los Estados miembros *pueden* estipular que la reivindicación del derecho de prioridad se haga con más formalidades que una mera declaración con determinados detalles. En el párrafo 3) de la disposición objeto de examen se enumeran estas formalidades adicionales posibles. Pueden consistir en la *presentación de una copia* de la solicitud anterior sobre la cual se basa la reivindicación de la prioridad, *certificada* por la autoridad ante la que se depositó esta primera solicitud y, cuando así se exija, también la presentación de un *certificado* de la misma autoridad en el que se indique la *fecha del depósito*, así como una *traducción*. La legislación nacional puede fijar los detalles relativos a esos requisitos. Sin embargo, esa legislación tendrá que respetar los demás requisitos que figuran en la disposición que se examina, o sea que *no* se podrá exigir la *legalización* de la copia certificada de la solicitud original y que se tiene que conceder un *plazo mínimo*² de tres meses después del depósito de la solicitud posterior para el depósito de esa copia, *sin gasto alguno*. Por el depósito de esa copia *después* de dicho plazo mínimo, se podrá estipular el pago de una tasa.³

(h) La traducción que se podrá exigir en la legislación nacional del país en el que se reclama la prioridad será, naturalmente, una traducción al idioma oficial o a uno de los idiomas oficiales del país.

¹ *Actes de Washington*, página 307.

² *Actes de La Haya*, páginas 429, 538; *Actes de Londres*, página 513.

³ *Actes de Londres*, página 513.

(i) Esta disposición, que limita las formalidades que se pueden exigir también tiene carácter obligatorio para los Estados miembros, a fin de facilitar la reivindicación del derecho de prioridad.

(j) Como los párrafos 1) y 3) de la disposición que se examina permiten el depósito de documentos en una fase posterior al depósito de la solicitud para la cual se reclama el derecho de prioridad, las palabras «en el momento del depósito» tienen que interpretarse como referidas al periodo de depósito, mientras se puede reivindicar el derecho de prioridad y se puede presentar la documentación relativa a él. En una fase posterior —véase la primera frase del párrafo 5) de la disposición que se examina— por ejemplo, cuando se alega la nulidad de un derecho o de un registro ya concedido con reconocimiento del derecho de prioridad, se podrán exigir nuevas pruebas de la existencia de este último derecho,¹ por ejemplo, respecto de la identidad del objeto de la solicitud primera y de la siguiente.

(k) Esta disposición trata únicamente de las consecuencias que acarrea el incumplimiento de las *formalidades* prescritas por el artículo que se examina. Tiene que interpretarse como referido no sólo a las formalidades de carácter obligatorio, sino también a las formalidades permisibles. Las consecuencias que tiene el incumplimiento de esas formalidades se determinan por la legislación nacional,² pero no podrán ir más allá de la *pérdida del derecho de prioridad*. Por lo tanto, el incumplimiento de esas formalidades por si solo no acarreará la pérdida de la patente, del modelo de utilidad, del dibujo o modelo industrial ni de la marca de fábrica o de comercio de que se trate. Sin embargo, la pérdida de esos derechos puede producirse como *consecuencia* de la pérdida del derecho de prioridad si, por ejemplo, sin este último el primero se ve anticipado por la publicación de la invención o por el registro o el uso de la marca de fábrica por un tercero, etc.

La disposición objeto de examen no se refiere a las objeciones contra la reivindicación de la prioridad, que no sean el incumplimiento de las *formalidades*, como, por ejemplo, la objeción de que esa reivindicación no se basa en una *primera* solicitud en uno de los países de la Unión o la de que *no hay identidad de objeto* entre las solicitudes respectivas a base de la cual y por la cual se reivindica la prioridad. Los Estados miembros tienen libertad para determinar en su legisla-

¹ *Actes de Washington*, páginas 307-308.

² Véase, en Francia: Cour de Paris, 10.1.1967, *Ann.*, 1967, página 23.

ción nacional las consecuencias de esas objeciones contra la reivindicación de prioridad.¹

(l) Véase anteriormente la observación (j).

(m) La segunda frase del párrafo 5) de la disposición objeto de examen fue añadida por la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958, a fin de completar la información que se ha de dar respecto a las reivindicaciones de derechos de prioridad.² Aunque la indicación del número de la solicitud anterior sobre la cual se basa el derecho de prioridad completa los detalles que se han de dar en la declaración exigida por el párrafo 1) de la disposición que se examina y tiene que incluirse en la publicación estipulada en el párrafo 2), la obligación de indicar ese número no ha sido incluida en el párrafo 1). La razón es que esa indicación no siempre es posible y que si se carece de ella o existe un error en la indicación del número, eso no debe producir automáticamente, en virtud de la legislación nacional, la pérdida del derecho de prioridad.³

ARTICULO 4, Sección E ^(a)

E.1) Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un país, en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de un modelo de utilidad,^(b) el plazo de prioridad será el fijado para los dibujos o modelos industriales.^(c)

2) Además, está permitido depositar en un país un modelo de utilidad en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente y viceversa.^(d)

(a) El Convenio no se ocupó de los modelos de utilidad hasta la Conferencia de Revisión de Washington en 1911, cuando se introdujo esta noción en los Artículos 2, 4.A y C, 11 y 12, mientras que el Protocolo Final contenía lo que es ahora el Artículo 4.E.1).⁴ La tota-

¹ Véase SCHRICKER: "Fragen der Unionspriorität im Patentrecht", *G.R.U.R. Int.*, 1967, página 85 (traducciones: *P.I.*, 1967, página 118; *I.P.*, 1967, página 113).

² *Actes de Lisbonne*, páginas 460-461.

³ *Actes de Lisbonne*, páginas 465 (observación de la República Federal de Alemania), 471, 478, 532.

⁴ *Actes de Washington*, páginas 42-43, 46, 227 (propuestas), 275 (informe de la Comisión), 248-249 (adopción en la Tercera Sesión Plenaria).

lidad de la disposición que ahora figura en la Sección E fue añadida al Convenio mismo por la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925.¹ Desde entonces sólo ha experimentado cambios de forma.

(b) Rara vez ocurrirá que un dibujo o modelo industrial y un modelo de utilidad se refieran al mismo objeto porque, en principio, el primero trata de los aspectos ornamentales de un artículo industrial, mientras que el segundo se refiere a su novedad técnica. Sin embargo, como incumbe a la legislación nacional el definir esas materias se pueden dar casos de duplicación de esferas. En esos casos, a condición de que se preserve la identidad del objeto, se puede reivindicar el derecho de prioridad para obtener una forma diferente de protección. La disposición que se examina trata únicamente del caso en el que se deposita la *primera* solicitud para un *modelo de utilidad* y después, sobre la base de esa solicitud, se reivindica la prioridad para una solicitud relativa a un dibujo industrial. No se menciona el caso inverso pero se puede dar por incluido.²

(c) En el caso regulado por la disposición, el plazo de prioridad será el fijado para los dibujos industriales, o sea de seis meses. En vista de lo dispuesto en la Sección C.1) del artículo que se examina, prevalecerá el mismo plazo de prioridad en el caso inverso, cuando se hace el depósito de una primera solicitud relativa a un dibujo o modelo industrial a base del cual se reivindica la prioridad para un modelo de utilidad.³

(d) Esta disposición no necesita explicaciones.⁴ El plazo de prioridad no plantea aquí ningún problema ya que es el mismo para las patentes y para los modelos de utilidad (doce meses).

ARTICULO 4, Sección F ^(a)

F. Ningún país de la Unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que el depositante reivindica

¹ *Actes de La Haye*, páginas 231-233 (propuesta), 429-430 (informe de la Segunda Subcomisión), 518 (informe de la Comisión General), 539 (informe de la Comisión de Redacción), 572 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

² *Actes de La Haye*, páginas 231, 233, 429-430, 495, 518. Véase también, en la República Federal de Alemania: Bundespatentgericht 10.11.1967, *G.R.U.R. Int.*, 1968, página 204.

³ Véase, en la República Federal de Alemania: Bundespatentgericht 10.11.1967, *G.R.U.R. Int.*, 1968, página 206.

⁴ Véase, en relación con su historial: *Actes de La Haye*, páginas 231-232.

prioridades múltiples,^(b) aun cuando éstas procedan de países diferentes,^(c) o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada,^(d) con la condición, en los dos casos, de que haya unidad de invención, según la ley del país.^(e)

En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales.^(f)

(a) Esta Sección, así como las Secciones siguientes G y H no tratan del derecho de prioridad relativo a *todas* las materias de propiedad industrial que se enumeran en la Sección A del artículo que se examina, sino únicamente del derecho de prioridad relativo a las solicitudes de *patentes*.¹ La Sección F se ocupa de las prioridades *múltiples y parciales*,² mientras que en la Sección G se regula la cuestión de la *división de las solicitudes* para las cuales se puede reivindicar la prioridad. Algunas partes de estas disposiciones fueron introducidas en el Convenio por la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925.³ En las Conferencias de Revisión siguientes de Londres el año 1934 y de Lisboa el año 1958 las materias de que se trata fueron separadas de manera más clara y se perfeccionó su regulación (véase, más adelante, la observación (a) sobre la Sección G).

(b) Ocurre con frecuencia que una invención no es completa desde el primer momento, de tal modo que aún después de haber depositado una solicitud de patente para ella, se encuentran perfeccionamientos o adiciones que constituyen el objeto de otras solicitudes de patente. El Convenio permite reivindicar, *en una misma solicitud posterior en otros países de la Unión*, prioridades separadas (múltiples)

¹ Eso no quiere decir que los Estados miembros no puedan aplicar los mismos principios a otras materias de propiedad industrial, por ejemplo reconociendo prioridades múltiples o parciales en el caso de depósitos colectivos de dibujos o modelos industriales o de la misma marca de fábrica o de comercio para diferentes productos, pero no están obligados a hacerlo.

² Véase SCHRICKER: "Fragen der Unionspriorität im Patentrecht", *G.R.U.R. Int.*, 1967, página 85 (traducciones: *P.I.*, 1967, página 118; *I.P.*, 1967, página 113).

³ *Actes de La Haye*, páginas 337 (propuesta de Francia), 430 (informe de la Segunda Subcomisión), 518-519 (informe de la Comisión General), 539 (informe de la Comisión de Redacción), 572 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

para las diferentes partes de la invención a base de las diversas primeras solicitudes hechas en relación con cada una de esas partes, siempre que, desde luego, esas diversas solicitudes se depositen dentro del plazo de prioridad contado desde la primera solicitud. En relación con la cuestión de la unidad de invención, véase más adelante la observación (e).

(c) De conformidad con una adición introducida en la disposición por la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958,¹ el procedimiento anterior es posible incluso cuando se depositan en países distintos las primeras solicitudes relativas a las diferentes partes de la invención.

(d) Una segunda adición a la disposición que se examina, hecha por la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958,² se refiere a la posibilidad de prioridades *parciales*. Sucede a menudo que, después de haber hecho el depósito de una primera solicitud de patente, las solicitudes posteriores relativas a la misma invención para la que se reivindica la prioridad de la primera solicitud contienen elementos de la invención que no estaban comprendidos en la primera solicitud y para los que ni se ha depositado solicitud de patente separada a tiempo para reivindicar prioridades múltiples, ni se depositará ninguna solicitud separada de patente (por ejemplo, porque los elementos añadidos no tienen por sí mismos, carácter inventivo). En virtud del Convenio, esas adiciones en las solicitudes posteriores no impedirán que se reconozca la prioridad para esos otros elementos de la invención que ya estaban comprendidos en la primera solicitud. También es posible combinar las prioridades múltiples con las parciales, si se reivindican prioridades múltiples sobre la base de primeras solicitudes separadas relativas a partes diferentes de una invención a la que, en la solicitud posterior para la que se reivindican esas prioridades, se añaden también elementos nuevos para los cuales no se reivindica prioridad alguna.

Los elementos añadidos a una invención para los cuales no se reivindica la prioridad en una solicitud posterior, porque no estaban comprendidos en ninguna primera solicitud, pueden, desde luego, dar

¹ *Actes de Lisbonne*, páginas 342-343 (propuestas de Bélgica y los Países Bajos), 345-346, 348 (debate en la Segunda Comisión), 524-525 (informe de la Segunda Comisión), 100 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria), 115 (Informe General).

² *Actes de Lisbonne*, páginas 340-344 (propuesta y observaciones), 345-348 (debate en la Segunda Comisión), 524-525 (informe de la Segunda Comisión), 100 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria), 115 (Informe General).

origen a un nuevo derecho de prioridad basado en la solicitud en la que fueron introducidos por primera vez. La segunda frase del párrafo que se examina pone esto en claro.¹

(e) Muchas legislaciones nacionales sobre patentes estipulan que la solicitud de patente tiene que referirse a una sola invención. Esas disposiciones tienen que ser observadas también en los casos de prioridades múltiples y parciales. Si, de acuerdo con la ley del país en el que se reivindica la prioridad, no hay unidad de invención en una solicitud en la que se reivindican prioridades múltiples o prioridades parciales, o ambas, se podrá dividir la solicitud de acuerdo con la Sección G del artículo que se examina, y si no se divide podrá ser rehusada.

(f) Véase, anteriormente, la observación (d).

ARTICULO 4, Sección G ^(a)

G.1) Si el examen ^(b) revela que una solicitud de patente es compleja,^(c) el solicitante podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.^(d)

2) También podrá el solicitante, por su propia iniciativa,^(e) dividir la solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada.^(f)

(a) Como se ha indicado ya —véase la observación (a) relativa a la Sección F del Artículo 4— el principio del párrafo 1) de esta disposición relativa a la posibilidad de *dividir las solicitudes de patente*² fue introducido en el Convenio por la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925.³ En la Conferencia de Revisión de Londres, el

¹ *Actes de Lisbonne*, páginas 346-348.

² Véase, sobre esta cuestión, PFANNER: "Die Teilung von Patentanmeldungen", *G.R.U.R. Int.*, 1966, página 262.

³ *Actes de La Haye*, páginas 337 (propuesta de Francia), 430 (informe de la Segunda Subcomisión), 518-519 (informe de la Comisión General), 539 (informe de la Comisión de Redacción), 572 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

año 1934, el texto de este párrafo fue separado de lo que ahora es la Sección F y perfeccionado,¹ mientras que el párrafo 2) fue añadido por la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958.²

(b) Esta disposición se aplicará únicamente en los países en los que el examen de las solicitudes de patente permita comprobar si esas solicitudes contienen más de una invención o son complejas por otras razones.

(c) La disposición que se examina se aplicará en todos los casos en los cuales resulte del examen que la solicitud de patente es «compleja». Puede ocurrir que, de acuerdo con la legislación del país donde se efectúe el examen, se considere que una solicitud de patente es «compleja» por razones distintas de la falta de unidad de invención,³ por ejemplo, porque contenga una combinación prohibida de reivindicaciones para la fabricación y de reivindicaciones para la utilización del mismo objeto inventado. En tales casos se aplicará igualmente la disposición que se examina, aunque probablemente se utilizará con más frecuencia en los casos en los cuales la solicitud contenga más de una sola invención.

(d) Cuando el examen haya revelado la complejidad de la solicitud, el solicitante podrá dividirla en cierto número de solicitudes divisionales, con las consecuencias que entraña esa división y que se especifican en la disposición que se examina. La disposición ha sido incluida en el Artículo 4 que trata del derecho de prioridad porque en la división de una solicitud de patente suelen entrar en juego derechos de prioridad que son preservados a pesar de la división. Ello no obstante, las palabras «y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad» muestran que la disposición se aplicará también aunque no se reivindique ningún derecho de prioridad.

(e) Esta disposición, relativa a la posibilidad que tiene el solicitante de dividir su solicitud de patente *por su propia iniciativa*, sin

¹ *Actes de Londres*, páginas 170, 173 (propuesta), 255 (observaciones), 367-369 (informe de la Segunda Subcomisión), 454-455 (informe de la Comisión de Redacción), 513-514 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

² *Actes de Lisbonne*, páginas 501 (propuesta del Reino Unido), 502-505 (debate en la Segunda Comisión), 534 (informe de la Segunda Comisión), 100 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria), 115 (Informe General).

³ *Actes de La Haye*, página 337: la propuesta francesa que dio origen a la disposición se refería a la complejidad *dentro* de la unidad de invención, o sea por causa de las prioridades múltiples.

que un examen previo haya revelado su complejidad, fue introducida en el Convenio por la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958. La disposición es muy amplia: incluye la división de las solicitudes de patente por razones distintas de la complejidad o de la falta de unidad de invención;¹ también comprende los casos en los que no se reivindica ninguna prioridad —véase, anteriormente, la observación (d)— y se aplicará igualmente en los países en los que las patentes sólo se examinan en cuanto a la forma.² Desde luego, después de la división de una solicitud de patente, las distintas partes separadas tendrán que ajustarse a las condiciones legales de concesión de la patente, a fin de que las patentes puedan ser concedidas.

(f) Admitida en el Convenio la posibilidad de que las solicitudes de patente sean divididas por iniciativa del solicitante, se deja que las legislaciones nacionales determinen las condiciones de ejercicio de ese derecho, por ejemplo, el plazo en el que se tiene que ejercer.³

ARTICULO 4, Sección H ^(a)

H. La prioridad no podrá ser rehusada por el motivo de que ciertos elementos de la invención ^(b) para los que se reivindica la prioridad no figuren entre las reivindicaciones ^(c) formuladas en la solicitud presentada en el país de origen, siempre que el conjunto de los documentos de la solicitud revele de manera precisa la existencia de los citados elementos.^(d)

(a) Esta disposición fue introducida en el Convenio durante la Conferencia de Revisión de Londres en 1934.⁴

(b) Aunque la disposición que nos ocupa no declara de manera explícita que sólo se aplica a los casos en los cuales se reivindica la prioridad en relación con solicitudes de patentes, la palabra «inven-

¹ *Actes de Lisbonne*, páginas 503-504.

² *Actes de Lisbonne*, página 504.

³ Véase, en la República Federal de Alemania: Bundespatentgericht, 25.7.1967, *G.R.U.R. Int.*, 1968, página 132.

⁴ *Actes de Londres*, páginas 170-173 (propuesta), 255-256 (observaciones), 369-370 (informe de la Segunda Subcomisión), 455 (informe de la Comisión de Redacción), 514 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

ción» pone claramente de manifiesto que ése es, sin embargo, el alcance de la disposición. Las razones para conceder a este respecto un trato especial a las solicitudes de patentes son las siguientes:

Como se ha señalado anteriormente —observación (i) relativa al Artículo 4 A.1)— el ejercicio del derecho de prioridad requiere *identidad de objeto* entre la primera solicitud sobre la cual se basa el derecho de prioridad y la solicitud posterior para la cual se reivindica ese derecho. Esa identidad de objeto es fácil de preservar en lo que se refiere a las solicitudes de registro de dibujos o modelos industriales, de marcas de fábrica o de comercio y, en menor medida, también de modelos de utilidad. La identidad de objeto es más difícil de preservar en lo que respecta a las solicitudes de patente, porque las legislaciones internas difieren grandemente en cuanto a lo que puede y no puede patentarse (por ejemplo, productos y procedimientos de fabricación o de aplicación en varios campos tecnológicos), y en cuanto a la redacción de la descripción de la invención y las reivindicaciones. Por eso muchas veces, cuando se ha depositado una primera solicitud de patente de invención y se va a reivindicar la prioridad para solicitudes posteriores en otros países, es necesario adaptar dichas solicitudes posteriores a los requisitos nacionales de esos países. Sería injusto que en esos casos se perdiera el derecho de prioridad. Esa es la razón de que se conceda cierta flexibilidad en cuanto al requisito de identidad de objeto en el caso de las solicitudes de patentes.¹

(c) La mayoría de las leyes nacionales exigen que el objeto para el cual se reclama la protección de una patente esté definido en una o más reivindicaciones de la solicitud de patente, pero en ciertos países esas reivindicaciones tienen que ser muy concretas, mientras que en otros basta con indicar en ellas los principios de la invención. En vista de esas diferencias, se tiene que reconocer el derecho de prioridad incluso en lo referente a los elementos de la invención que *no* aparecen en las *reivindicaciones* de la solicitud sobre la cual se basa el derecho de prioridad.

(d) Para reivindicar el derecho de prioridad en una solicitud posterior de patente bastará con que los elementos de la invención para la que se reivindica la prioridad se revelen de manera precisa en los documentos de la solicitud anterior *en su conjunto* (incluso en la descripción de la invención, en los dibujos si los hubiera, en gráficos, etc.).

¹ *Actes de Londres*, páginas 171, 455.

Las autoridades administrativas o judiciales del país en el que se reclama la prioridad determinarán si se cumple o no esta condición.¹

La disposición que se examina tiene, sin embargo, que operar en dos sentidos. Por una parte, se reconocerá la prioridad sobre la base de una solicitud anterior en relación con todos los elementos de la invención revelados de manera precisa por esa solicitud *en su conjunto*. Por otra parte, si otra solicitud anterior a ella hubiese revelado de manera precisa en su conjunto esos elementos, esta otra solicitud será considerada como la *primera* solicitud y no se podrá reconocer la prioridad a base de la solicitud posterior.

ARTICULO 4, Sección I^(a)

1.1) Las solicitudes de certificados de inventor^(b) depositadas en un país en el que los solicitantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor,^(c) darán origen al derecho de prioridad instituido por el presente artículo en las mismas condiciones y con los mismos efectos que las solicitudes de patentes de invención.^(d)

2) En un país donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, el que solicite un certificado de inventor gozará, conforme a las disposiciones del presente artículo aplicables a las solicitudes de patentes, del derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad o de certificado de inventor.^(e)

(a) Esta Sección fue añadida al Convenio por la Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967. La adición fue motivada por el hecho de que las legislaciones internas de varios Estados miembros de la Unión² ofrecen la posibilidad de obtener, a voluntad del solicitante y por la misma invención, *una patente o un certificado de inventor*, siendo este último un documento legal en virtud del cual el derecho de explotación de la invención pertenece al Estado mientras que el inventor obtiene el derecho a una remuneración del Estado.

¹ *Actes de Londres*, página 455. Véase también ZUTRAUEN: "Zur Frage der Identität zwischen Vor- und Nachanmeldung bei Beanspruchung der Unionspriorität", *G.R.U.R. Int.*, 1960, página 498.

² Véase la publicación del BIRPI: *Groupe d'étude sur le certificat d'auteur*, 1964, donde figuran estudios sobre la legislación de Bulgaria, Polonia, Rumania y la U.R.S.S.

La finalidad de la disposición es poner a los solicitantes de certificados de inventor de los países de la Unión cuyas leyes disponen la concesión de esos certificados como alternativa a la concesión de patentes, en las mismas condiciones que a los solicitantes de patentes en lo que respecta a los derechos de prioridad en virtud del Artículo 4 del Convenio.¹

(b) Los países de la Unión tienen libertad para definir en su legislación nacional lo que entienden por «certificados de inventor».

(c) Se considera que los certificados de inventor son por lo *general* menos útiles que las patentes para los que no son nacionales de un país ni están establecidos ni domiciliados en él,² de tal modo que los países que *sólo* concedan por las invenciones certificados de inventor y *no patentes* no darían reciprocidad suficiente de protección a los nacionales de otros países que, por su parte, conceden *patentes* a los nacionales de los países mencionados en primer lugar. Por lo tanto, la disposición que se examina, en la cual se conceden derechos de prioridad a las solicitudes de certificados de inventor *sólo* se aplica a las solicitudes depositadas en un país en el que los solicitantes tengan derecho a solicitar, *a su elección, bien una patente o bien un certificado de inventor*.

(d) En el caso indicado las solicitudes de certificado de inventor darán origen a un derecho de prioridad en las mismas condiciones y con los mismos efectos que las solicitudes de patentes, lo cual significa que sobre la base de una primera solicitud de certificado de inventor se puede reivindicar en otros países de la Unión la prioridad para solicitudes de patente relacionadas con el mismo objeto. En esta situación se aplicarán todas las disposiciones del Artículo 4 A, B, C, D, E.2), F, G y H.

(e) El párrafo 2) de la disposición que se examina trata de la situación inversa, esto es, de la posibilidad de reivindicar la prioridad *en un país en el que los solicitantes tienen derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor*. Si ese solicitante

¹ Véase el informe de la Comisión Principal III de la Conferencia de Estocolmo sobre Propiedad Intelectual, *P.I.*, 1967, página 230; *I.P.*, 1967, página 217, párrafo 4.

² Véase MAST: "Die Einführung der Erfinderscheine in die Pariser Verbandsübereinkunft", *G.R.U.R. Int.*, 1967, página 462.

solicita una *patente*, reivindicando la prioridad sobre la base de una primera solicitud, en otro país, de patente o de certificado de inventor, la situación queda ya comprendida en las disposiciones de las Secciones precedentes A a I.1). Sin embargo, si la solicitud para la que se reivindica la prioridad es una solicitud de *certificado de inventor*, la disposición que se examina asegura al solicitante la posibilidad de reivindicar la prioridad sobre la base de una primera solicitud de patente, de modelo de utilidad (véase la Sección E.2) o de certificado de inventor hecha en otro país de la Unión.

En lo que respecta a los países que sólo conceden por las invenciones certificados de inventor, pero no patentes, no será aplicable ninguna de las disposiciones de la Sección I: las solicitudes de certificados de inventor depositadas en esos países no gozarán del derecho de prioridad en otros países de la Unión y no será posible reivindicar para esas solicitudes una prioridad basada sobre un primer depósito en otros países.

ARTICULO 4bis^(a)

1) Las patentes^(b) solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión^(c) serán independientes de las patentes obtenidas para la misma invención^(d) en los otros países adheridos o no a la Unión.^(e)

2) Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad^(f) son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal.^(g)

3) Ella se aplicará a todas las patentes existentes en el momento de su entrada en vigor.^(h)

4) Sucederá lo mismo, en el caso de adhesión de nuevos países, para las patentes existentes en una y otra parte en el momento de la adhesión.⁽ⁱ⁾

5) Las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad gozarán, en los diferentes países de la Unión, de una duración igual a aquella de la que gozarían si hubiesen sido solicitadas o concedidas sin el beneficio de prioridad.^(j)

(a) El principio de la independencia entre sí de las patentes obtenidas por la misma invención en diversos países de la Unión, tal como figura incorporado a los párrafos 1), 3) y 4) de este artículo fue introducido en el Acta Adicional del Convenio adoptada por la Conferencia de Revisión de Bruselas en 1900.¹ Las Conferencias de Revisión de Washington en 1911 y de Londres en 1934 añadieron los párrafos 2) y 5) respectivamente.²

(b) Se ha de hacer una distinción, por una parte, entre patentes «normales», que comprenden las patentes de perfeccionamiento y las

¹ *Actes de Bruxelles*, páginas 41-42 (propuesta), 181-183, 311, 331-333 (debates y adopción en Sesión Plenaria).

² *Actes de Washington*, páginas 47, 228 (propuestas), 222 (observaciones), 276-277 (informe de la Comisión), 249-251, 259-260 (debates y adopción en las Sesiones Plenarias Tercera y Cuarta); *Actes de Londres*, páginas 257-258 (propuestas), 370 (informe de la Segunda Subcomisión), 455-456 (informe de la Comisión de Redacción), 514 (debate y adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

patentes o certificados de adición y, por otra parte, las patentes que son «anormales» en el sentido de que *sólo* se conceden *sobre la base de una patente extranjera ya existente*. Estas patentes (véase, anteriormente, la observación (c) al Artículo 1, párrafo 4)) se llaman «patentes de importación», de «introducción», de «confirmación», o de «revalidación». Se conceden esas patentes en los países que así lo tienen dispuesto, por invenciones que han perdido su novedad en el momento de la solicitud de patente y que, por lo tanto, ya no se pueden patentar normalmente. Se conceden, sin embargo, *sobre la base de una patente extranjera ya existente* con vistas a la *explotación de la invención en el país donde se concede la patente de importación*. En esos casos se puede estipular que la duración de la patente de importación dependa de la duración de la patente extranjera que sirve de base para la concesión de la patente de importación.¹

(c) Se asimilan a esos nacionales las personas facultadas para acogerse a los beneficios del Convenio en virtud del Artículo 3.

(d) Se estipula la independencia únicamente para las patentes obtenidas «para la misma invención». Ello no obstante, a las patentes que no han sido obtenidas para la misma invención se les aplicará la independencia, desde luego, *a fortiori*.

(e) La disposición obliga a los Estados miembros de la Unión a considerar sus patentes independientes de las otras patentes concedidas para la misma invención, aun cuando esas patentes sean concedidas en Estados no miembros.

(f) El sentido de esta disposición es que *incluso* las patentes que se solicitan durante el plazo de prioridad y a las cuales se reconoce prioridad serán independientes de la patente concedida en virtud de la solicitud que sirve de base a la reivindicación de prioridad. En lo que respecta a las patentes que no se solicitan durante el plazo de prioridad o para las cuales no se reivindica prioridad, se aplicará la misma norma, en vista del párrafo 1) del artículo que se examina.²

¹ *Actes de Washington*, páginas 249-251, 259.

² Parece que existió cierta confusión a este respecto durante la Conferencia de Revisión de Washington en 1911, en la que sólo se debatía realmente la cuestión de las patentes de importación.

(g) La independencia de las patentes concedidas para la misma invención se refiere tanto a su duración normal como a su posible terminación antes de tiempo. Estas posibilidades existen no sólo en los casos de caducidad o nulidad, sino también cuando no se pagan las tasas previstas para el mantenimiento de una patente.

(h) Esta disposición es una cláusula transitoria que ha perdido su significado porque todas las patentes existentes en el momento en que la disposición empezó a surtir efectos (el 14 de septiembre de 1901)¹ han expirado ya desde entonces.

(i) Esta disposición no necesita explicaciones.

(j) La finalidad de esta disposición, añadida al artículo que se examina por la Conferencia de Revisión de Londres en 1934,² es poner en claro que la duración de las patentes obtenidas con el beneficio del derecho de prioridad no puede calcularse desde una fecha diferente a la del punto de partida de la duración de las patentes a las cuales no se ha reconocido prioridad.

¹ Véase el Artículo 3 del Acta Adicional de Bruselas, 1900, y *Actes de Washington*, páginas 13-14.

² *Actes de Londres*, páginas 257-258 (propuestas de Francia, Alemania, Estados Unidos de América y otros varios países), 370 (informe de la Segunda Subcomisión), 455-456 (informe de la Comisión de Redacción), 514 (debate y adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

ARTICULO 4ter

El inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en la patente.^(a) (b)

(a) Esta disposición, que se refiere a lo que generalmente se llama el «derecho moral» del inventor a ser mencionado como tal en las patentes concedidas por su invención en todos los países de la Unión fue introducida en el Convenio por la Conferencia de Revisión de Londres en 1934.¹

(b) El procedimiento para el ejercicio de este derecho del inventor será regulado por los Estados miembros en su legislación nacional. Como el inventor sólo tiene el *derecho* de ser mencionado en la patente, puede prescindir de ese derecho, a menos que la legislación nacional disponga otra cosa. Las propuestas originales de la disposición contenían una cláusula según la cual todo contrato contrario a esta disposición sería nulo e inválido, pero dicha cláusula no fue aceptada. Por lo tanto, esta cuestión es de la competencia de las legislaciones nacionales.

¹ *Actes de Londres*, páginas 259-260 (propuestas de Dinamarca, México, Países Bajos y otros varios países), 370-373 (informe de la Segunda Subcomisión), 456 (informe de la Comisión de Redacción), 514 (debate y adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

ARTICULO 4^{quater} ^(a) ^(b)

La concesión de una patente no podrá ser rehusada y una patente no podrá ser invalidada por el motivo de que la venta del producto patentado u obtenido por un procedimiento patentado ^(c) esté sometida a restricciones o limitaciones ^(d) resultantes de la legislación nacional.

(a) Esta disposición fue añadida al Convenio por la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958.¹

(b) La disposición fue propuesta por las razones siguientes. Ocurrir a veces que una invención lleva a la fabricación de un producto que no se ajusta a los requisitos de la legislación nacional de un país, por ejemplo en cuanto a la seguridad o la calidad. En otros casos, la fabricación o la venta de ese producto están limitadas porque el Estado de que se trate ha concedido un monopolio o ha hecho una concesión exclusiva de esa fabricación o venta a una organización de derecho público o privado.² Sería injusto, sin embargo, rehusar o invalidar patentes relativas a esas invenciones. En el primer caso, la invención puede demostrar que las disposiciones de la ley que prohíbe la venta de ciertos productos están anticuadas, y entonces se puede modificar o revocar la ley, lo que permitiría ya la aplicación de la invención. En el segundo caso, la patente está justificada ya que el titular del monopolio puede obtener una licencia contractual u obligatoria para la explotación de la invención. La disposición que se examina estipula por lo tanto que, en esos casos, no se pueden rehusar ni invalidar las patentes.

(c) La disposición se refiere únicamente a los casos en los cuales está restringida o limitada por la legislación nacional la *venta del producto patentado* o de un producto obtenido por medio de un procedimiento patentado, y no al caso en el que la *fabricación* de ese producto o la *aplicación del proceso mismo patentado* estén sometidas

¹ *Actes de Lisbonne*, páginas 508-509 (propuestas de Dinamarca, Países Bajos y otros varios países), 510-513 (debate en las Comisiones Segunda y General), 534-535 (informe de la Segunda Comisión), 100 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria), 115 (Informe General).

² Véase, en Austria: Patentamt (División de Apelación), 21.10.1960, *Oesterreichisches Patentblatt*, 1961, página 46; *G.R.U.R. Int.*, 1961, página 483.

a restricciones o limitaciones análogas. Es por lo tanto de la competencia de la legislación nacional la regulación de esta situación. Parece razonable adoptar para estos casos la misma solución que para los otros casos a los que se hace referencia en la disposición.

(d) La disposición trata de los casos en que la venta de un producto está sometida a *restricciones* o *limitaciones* resultantes de la legislación nacional del país de que se trate. Queda en pie la cuestión de saber si se incluye también en la disposición la *prohibición* total de esa venta, pero teniendo en cuenta la finalidad de la disposición, se puede responder de una manera afirmativa. De todos modos siempre tiene que ser posible rehusar o invalidar una patente si la invención de que se trate es *contraria al orden público o a la moralidad*. Sin embargo, no se podrá considerar que éste es el caso simplemente porque la explotación de la invención esté prohibida o restringida por las leyes o reglamentos, sino únicamente cuando sea contraria a los conceptos legales o sociales básicos del país de que se trate.

ARTICULO 5, Sección A ⁽ⁿ⁾

A.1) La introducción, por el titular de la patente,^(b) en el país donde la patente ha sido concedida, de objetos fabricados^(c) en otro de los países de la Unión,^(d) no provocará su caducidad.^(e)

2) Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias,^(f) para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente,^(g) por ejemplo, falta de explotación.^(h)

3) La caducidad de la patente⁽ⁱ⁾ no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir estos abusos.^(j) Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de dos años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria.^(k)

4) Una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de explotación^(l) antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente, o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde;^(m) será rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas.⁽ⁿ⁾ Dicha licencia obligatoria será no exclusiva y no podrá ser transmitida, aún bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia.^(o)

5) Las disposiciones que preceden serán aplicables a los modelos de utilidad, sin perjuicio de las modificaciones necesarias.^(p)

(a) El párrafo 1) de esta Sección, relativo a la *introducción de artículos patentados*, fue introducido en el texto original del Convenio en 1883.¹ No se ha modificado desde entonces, salvo pequeños cambios de forma.

Los párrafos 2), 3) y 4) de la Sección tratan de *la obligación de explotar la patente* en el país en el que se ha concedido,² y de manera

¹ *Actes de Paris*, 1, página 27 (propuesta de Artículo 4), 56-58, 64-70, 132 (debate y adopción).

² Véase a este respecto, AKERMAN: *L'obligation d'exploiter et la licence obligatoire en matière de brevets d'invention*, 1936.

más general de los *abusos* que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente. El texto original del Convenio de 1883 sólo contenía una disposición en la que se decía que en el caso de introducción de objetos patentados (párrafo 1), el titular de la patente quedaba sujeto a la obligación de explotar su patente de conformidad con las leyes del país donde introduzca los objetos patentados. La Conferencia de Revisión de Bruselas, en 1900, añadió una disposición de carácter más general relativa a la falta de explotación de la patente: el Artículo 2 del Acta Adicional adoptada en Bruselas.¹ Esta disposición fue elaborada ulteriormente por las Conferencias de Revisión siguientes de Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934) y Lisboa (1958). En La Conferencia de La Haya se amplió la disposición para que incluyera la regulación de las medidas legislativas destinadas a prevenir los abusos que pudieran resultar del derecho exclusivo conferido por la patente, abusos de los que se citaba como ejemplo la falta de explotación.² Por otra parte, esa Conferencia, y también las Conferencias siguientes de Londres y Lisboa, redujeron las posibilidades de las medidas legislativas y de las sanciones en esos casos.³

Al principio existían dudas ⁴ sobre si las disposiciones que regulan estas materias podían ser consideradas «autoejecutivas» —en los países que admiten esa posibilidad (véase, anteriormente, Capítulo II.3 y II.4)— o sea si las partes interesadas podían invocar directamente esas disposiciones ante las autoridades administrativas o judiciales de los países interesados, incluso cuando no hubiese una legislación al efecto, o en contra de lo dispuesto en ella. El párrafo 2) de la Sección que se examina es, claramente, una disposición que se limita a con-

¹ *Actes de Bruxelles*, páginas 82-87, 316-327, 383-388.

² *Actes de La Haye*, páginas 234-237 (propuesta), 337-338 (observaciones), 431-434 (informe de la Segunda Subcomisión), 519 (informe de la Comisión General), 540 (informe de la Comisión de Redacción), 573-576 (debate y adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

³ *Actes de Londres*, páginas 173-175, 179 (propuesta), 261-263 (observaciones) 377-380 (informe de la Segunda Subcomisión), 458-460 (informe de la Comisión de Redacción), 515 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria); *Actes de Lisbonne*, páginas 389-393 (propuestas), 395-407 (observaciones), 411-425 (debate en la Segunda Comisión), 526-529 (informe de la Segunda Comisión), 100-101 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria), 116 (Informe General).

⁴ Véase, por ejemplo, en Francia, la jurisprudencia y la literatura citadas por Chavanne en *Ann.*, 1963, página 265, y por Roubier, *Ann.*, 1954, página 257, 1957, página 367 y, finalmente, Cour de Cassation (Chambres réunies), 16.11.1966, *Ann.*, 1967, página 117; en Bélgica: Conseil d'Etat, 9.5.1958, *Ing. Conseil*, 1958, página 172; en Italia: Tribunal de Apelación de Turín, 15.10.1965, *G.R.U.R. Int.*, 1967, página 361 (traducción al alemán).

ferir a los Estados miembros un derecho a legislar y, por lo tanto, no tiene carácter «autoejecutivo». Por otra parte, los párrafos 1), 3) y 4), especialmente después de las Conferencias de Revisión de Londres (1934) y Lisboa (1958) están redactados claramente de tal forma que son «autoejecutivos» en los países que admiten esa posibilidad.¹

El párrafo 5) de la Sección que se examina fue añadido por la Conferencia de Revisión de Londres en 1934.²

(b) Esta disposición relativa a la *introducción de objetos patentados por el titular de la patente* en el país donde ha sido concedida la patente fue introducida en el Convenio en una época en que se debatía acaloradamente la cuestión de saber si esa introducción podía provocar la caducidad de la patente. Como las legislaciones nacionales se han hecho menos severas desde entonces en lo que respecta a la introducción de objetos patentados, la cuestión ha perdido gran parte de su importancia. La disposición tiene una redacción más bien estricta y deja a los Estados miembros libres de regular la importación de artículos patentados por otros medios y en otras circunstancias que las que se señalan en la disposición.

(c) Por «*objetos fabricados*» se ha de entender «objetos fabricados de conformidad con la patente», con inclusión de las dos categorías mencionadas en el Artículo 4^{quater}, o sea los productos que por sí mismos son objeto de patente y los productos fabricados por medio de un proceso patentado.

(d) La disposición sólo se aplica en caso de introducción de *objetos fabricados en otro de los países de la Unión* y no si esos objetos son *fabricados en algún otro sitio e importados desde uno de esos países*.

(e) La disposición estipula únicamente que la introducción tal como se ha indicado no entrañará *la caducidad de la patente*. Sin embargo, la expresión «caducidad» no se utiliza en todos los países de la Unión. Dada su finalidad, la disposición tiene que aplicarse a todas las medidas que pongan término a una patente por razón de la introducción de objetos patentados por el titular de la patente, tanto si

¹ Véase, en Francia: Cour de Cassation, citada en la nota precedente.

² *Actes de Londres*, páginas 379-380 (propuesta de Polonia), 459-460 (informe de la Comisión de Redacción), 515 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

esas medidas se llaman caducidad, como si se llaman, por ejemplo, revocación o anulación.

(f) En relación con la prevención de los abusos indicados en esta disposición podría pensarse que la legislación nacional sólo puede tomar medidas legislativas en las que se prevea la concesión de *licencias obligatorias*. Pero no es así, porque el párrafo 3) pone en claro que la *caducidad* de la patente es otra medida que puede estipularse. El orden en que cabe aplicar estas medidas se determina en los párrafos 3) y 4).

(g) La disposición relativa a los *abusos que podrían resultar del ejercicio de los derechos exclusivos conferidos por la patente* se refiere a una cuestión muy importante del derecho de patentes. Aunque se considera que las patentes, incluso aparte de su explotación, son beneficiosas para la industria ya que publican invenciones que pueden inspirar otras invenciones y pasan a dominio público al expirar su plazo, en muchos países se entiende que para estar plenamente justificadas, las patentes deben ser también *utilizadas para la explotación de la invención patentada en el país en el que se concede la patente* y no meramente como un derecho exclusivo para impedir a otros el hacerlo o para controlar la importación. Por otra parte, suele ser imposible la explotación inmediata de la misma invención en todos los países en donde se han concedido patentes para ella, de tal modo que se ha de dar tiempo suficiente al titular de la patente para organizar su explotación, en los países de que se trate, bien por sí mismo o bien por medio de licenciarios.

La disposición que se examina tiende a establecer un equilibrio entre estas consideraciones. Da a los Estados miembros el derecho a legislar contra los *abusos* que puedan resultar del ejercicio de los derechos exclusivos conferidos por la patente, por ejemplo, falta de explotación, pero a condición de que se respeten las disposiciones de los párrafos 3) y 4) del artículo.

La disposición del párrafo 2), y por lo tanto también las de los párrafos siguientes 3) y 4) que establecen las normas para su aplicación, *sólo* tratan de las *medidas destinadas a impedir los abusos a los que se ha hecho referencia*. Los Estados miembros tienen pues libertad para establecer medidas análogas o diferentes, por ejemplo *licencias obligatorias* en otras condiciones distintas de las indicadas en el párrafo 4), en *otros casos* en los que *el interés público parezca requerir*

esas medidas.¹ Pueden presentarse casos de ese tipo cuando las patentes se refieran a intereses vitales del país en materia de seguridad militar, o de salud pública o cuando se trata de las llamadas «patentes dependientes»,² etc. En esos casos, no se aplicarán las normas de los párrafos 3) y 4) de la disposición que se examina, de tal manera que los Estados miembros tienen libertad para legislar.

En los casos en los cuales se aplica la disposición que se examina, esto es, cuando la legislación nacional tiende a prevenir los *abusos que podrían resultar del ejercicio de los derechos exclusivos conferidos por la patente*, las normas dadas en los párrafos 3) y 4) son *obligatorias* para los Estados miembros y —en los países que admiten esa posibilidad— pueden ser invocadas directamente por las partes interesadas.

Entre los abusos a los que se hace referencia, se cita como ejemplo la *falta de explotación de la invención patentada*, falta que, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 4) comprende también la explotación *insuficiente*. Se pueden dar otros ejemplos de esos abusos cuando el titular de la patente, aunque la explote en el país de que se trate, se niegue a conceder licencias en condiciones razonables e impida de esa manera el desarrollo industrial o no abastezca al mercado nacional con cantidades suficientes del producto patentado o exija precios excesivos por ese producto.³ Los Estados miembros tienen libertad para definir estos y otros abusos.⁴

(h) Los Estados miembros tienen libertad también para definir lo que entienden por «*falta de explotación*». Normalmente se entiende por explotación de una patente explotarla *industrialmente*, o sea mediante la *fabricación* del producto patentado o la *aplicación industrial* de un procedimiento patentado. Así pues, la importación o la venta del producto patentado, o del producto fabricado por un procedimiento patentado no serán considerados normalmente como «*explotación*» de la patente.

Los Estados miembros tienen libertad igualmente para decidir qué medidas legislativas habrán de tomarse, ya en el caso de falta de ex-

¹ Véase, en el Reino Unido: House of Lords, 11.3.1954, 71 R.P.C. 169 (1954). Véase también el debate sobre esta cuestión en *Actes de Lisbonne*, páginas 393-395, 407-410, 421-422.

² «Patentes dependientes» son patentes que no se pueden explotar sin aplicar al mismo tiempo otra patente anterior, o una patente basada en una solitud o en una prioridad anterior.

³ *Actes de La Haye*, página 434.

⁴ *Actes de Londres*, página 174.

plotación de una patente en el país de que se trate, o sólo si esa falta de explotación se produce en un territorio mayor que comprenda uno o varios otros países.¹

(i) El párrafo 3) de la Sección que se examina es el primero de los dos párrafos, 3) y 4), que contiene *disposiciones obligatorias* sobre el contenido de las medidas legislativas permitidas por el párrafo 2). El párrafo 3) trata de las medidas previstas para impedir *todos los abusos* que podrían resultar del ejercicio de los derechos exclusivos conferidos por la patente; el párrafo 4), por el contrario, sólo se aplica a las licencias obligatorias *basadas en la falta de explotación o en la explotación insuficiente*.²

En cuanto a la expresión «caducidad» véase la observación hecha anteriormente en el párrafo (e), la interpretación que se dio allí se ve confirmada por la segunda frase del párrafo 3) de la Sección que se examina.

(j) La primera disposición obligatoria en relación con la *caducidad* de una patente es que esa caducidad, *basada en los citados abusos*, sólo podrán preverla las legislaciones nacionales de los Estados miembros en caso de que la *concesión de licencias obligatorias no baste* para impedir los citados abusos. Dada la segunda oración del mismo párrafo, esto significa que después de conceder una o más licencias obligatorias se habrá de examinar si estas u otras licencias obligatorias no bastarán para remediar los abusos citados.

(k) La segunda disposición obligatoria en relación con la caducidad de una patente, basada en los abusos citados, es que *no se podrá entablar ninguna acción para esa caducidad* antes de la expiración de dos años contados desde la *concesión* de la *primera licencia obligatoria*. La caducidad de una patente es, por lo tanto, una medida subsidiaria posible tan sólo después de que se haya concedido cuando menos una licencia obligatoria y de que se haya resuelto que la concesión de licencias obligatorias no basta para impedir los abusos citados.

Estas disposiciones ponen claramente de manifiesto que en los países cuyas legislaciones no estipulan la concesión de licencias obligato-

¹ Véanse, por ejemplo, el Artículo 5 del Tratado entre Alemania y Suiza del 13.4.1892, modificado el 26.5.1902, BLUM-PEDRAZZINI: *Das schweizerische Patentrecht*, II, página 609, y el Artículo 136 del Proyecto de Tratado relativo a una Patente Europea.

² *Actes de Lisbonne*, páginas 416-417, 527, 116.

rias no será posible la *caducidad de una patente basada en dichos abusos*.¹

(l) Como se ha señalado antes, esta disposición sólo se aplica a las licencias obligatorias solicitadas en caso de *falta de explotación o explotación insuficiente de una patente* y no en el caso de otros abusos del derecho exclusivo.²

(m) En los plazos estipulados se tienen en cuenta las diferentes leyes de patentes de los Estados miembros, que pueden prever la concesión de patentes con examen previo de la solicitud de patente en cuanto al fondo, o sin él. En los países que no tienen ese examen es probable que se conceda la patente en el transcurso del primer año después de depositada la solicitud. Con el fin de dar al solicitante más tiempo para organizar la explotación de su patente, sólo se podrá solicitar una licencia obligatoria después de transcurridos cuatro años desde el depósito de la solicitud. Sin embargo, si, por ejemplo, a causa del tiempo que entraña el examen de la solicitud en cuanto al fondo, se concede la patente más de un año después del depósito de la solicitud, no se podrá solicitar una licencia obligatoria hasta tres años después de la concesión de la patente.

Una vez transcurrido el plazo que expire el último, se podrá conceder una licencia obligatoria basada en la falta de explotación o en una explotación insuficiente; también se podrá conceder más adelante, durante el plazo de la patente, e incluso cierto tiempo después de que la patente haya sido explotada en el país, si se suspende su explotación o resulta insuficiente.

(n) Habrá que *rechazar* una licencia obligatoria basada en la falta de explotación o en una explotación insuficiente si el titular de la patente *justifica su inacción con excusas legítimas*. Esas excusas pueden basarse en la existencia de obstáculos legales, económicos o técnicos que entorpezcan la explotación o una explotación más intensa de la patente en el país. Las autoridades competentes del país de que se trate decidirán sobre esta cuestión.³

¹ Véase, en Francia: Cour de Cassation (Chambres réunies), 16.11.1966, *Ann.*, 1967, página 117.

² *Actes de Lisbonne*, páginas 416-417, 527, 116.

³ Véase *Actes de Bruxelles*, páginas 316-317, 322-323, 325-326, 387-388.

(o) Esta disposición, añadida por la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958 tiende a impedir que el titular de una licencia obligatoria basada en falta de explotación o explotación insuficiente adquiera una posición más fuerte de lo que merece la finalidad de la licencia, esto es, proporcionar la posibilidad de explotar la patente en el país de que se trate. La legislación nacional podrá determinar cómo se puede transferir una licencia obligatoria juntamente con la empresa o la parte de la empresa o establecimiento mercantil que explote dicha licencia.

(p) Esta disposición, añadida por la Conferencia de Revisión de Londres en 1934,¹ extiende la aplicación de las anteriores disposiciones a los modelos de utilidad. Probablemente, esa aplicación será rara, en vista de la duración relativamente corta de los modelos de utilidad y de su importancia limitada.

ARTICULO 5, Sección B ^(a)

B. La protección de los dibujos y modelos industriales no puede ser afectada por una caducidad cualquiera,^(b) sea por falta de explotación,^(c) sea por introducción de objetos semejantes a los que están protegidos.^(d)

(a) Esta disposición trata únicamente de los *dibujos o modelos industriales*. Fue incluida en el Convenio, en lo que se refiere a la caducidad de la protección a causa de la introducción de objetos semejantes al dibujo o modelo, por la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925.² Fue completada, en lo que respecta a la falta de explotación, por la Conferencia de Revisión de Londres en 1934.³

(b) Como ya se ha señalado anteriormente —véanse las observaciones (e) e (i) sobre el Artículo 5 a— en la expresión «caducidad» se

¹ *Actes de Londres*, páginas 379-380 (propuesta de Polonia), 459-460 (informe de la Comisión de Redacción), 515 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

² *Actes de La Haya*, páginas 339 (propuestas de Alemania y otros varios países), 497-498 (debate en la Sexta Subcomisión), 519-520 (informe de la Comisión General), 540-541 (informe de la Comisión de Redacción), 576 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

³ *Actes de Londres*, páginas 175-176, 179 (propuesta), 263-264 (observaciones), 380 (informe de la Segunda Subcomisión), 460 (informe de la Comisión de Redacción), 515 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

han de considerar incluidas otras medidas que pongan fin a la protección de un dibujo o modelo industrial por las razones aludidas, cualesquiera que sean sus nombres, tales como revocación o anulación.

(c) La *falta de explotación* de un dibujo o modelo industrial en un Estado miembro no podrá causar la caducidad de la protección del dibujo o modelo. Los Estados miembros tienen libertad, sin embargo, para establecer en su legislación nacional la concesión de licencias obligatorias en caso de falta de explotación.¹ También tienen libertad para definir lo que entienden por «falta de explotación». Normalmente se entenderá por «explotación» la *fabricación* de productos que representen o incorporen el dibujo o modelo industrial.

(d) En lo que respecta a la *introducción de objetos* semejantes al dibujo o modelo industrial en un país en el que el dibujo o modelo está protegido, la disposición tiene un alcance mayor que la disposición correspondiente relativa a las patentes (Sección A.1)). En el caso de los dibujos ninguna introducción de esa clase podrá ser causa de caducidad, independientemente de que esa introducción sea efectuada por el titular del derecho al dibujo o modelo o por otros y tanto si esa introducción se efectúa después de la fabricación de los objetos en uno de los países de la Unión como si se efectúa en otro lugar.

ARTICULO 5, Sección C ^(a)

C.1) Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada,^(b) el registro no podrá ser anulado ^(c) sino después de un plazo equitativo ^(d) y si el interesado no justifica las causas de su inacción.^(e)

2) El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario,^(f) bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión,^(g) no ocasionará la invalidación del registro ^(h) ni disminuirá la protección concedida a la marca.⁽ⁱ⁾

3) El empleo simultáneo ^(j) de la misma marca sobre productos idénticos o similares, por establecimientos industriales o comerciales

¹ Véase *Actes de Londres*, páginas 380, 460, 515.

considerados como copropietarios de la marca según las disposiciones de la ley nacional del país donde la protección se reclama,^(k) no impedirá el registro ni disminuirá en manera alguna la protección concedida a dicha marca en cualquier país de la Unión,^(l) en tanto que dicho empleo no tenga por efecto inducir al público a error y que no sea contrario al interés público.^(m)

(a) Esta Sección trata de varias cuestiones relacionadas con la *utilización de las marcas de fábrica o de comercio*. El párrafo 1) de la Sección que se examina fue introducido en el Convenio por la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925;¹ los párrafos 2) y 3) fueron añadidos por la Conferencia de Revisión de Londres en 1934.²

Aunque sería razonable aplicar también estas disposiciones a las marcas de servicio, no hay obligación de hacerlo porque estas disposiciones existían en el Convenio antes de la introducción de las marcas de servicio por la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958 y esta última Conferencia se negó a asimilar las marcas de servicio a las marcas de fábrica y de comercio en la totalidad del Convenio.³

(b) La *explotación de una patente* en un país puede ser de interés público, pero no ocurre necesariamente lo mismo en relación con la *utilización de una marca de fábrica o de comercio* porque, en principio, carece de importancia que los productos se vendan con determinada marca o sin ella. Ello no obstante, muchos países exigen en su legislación nacional que las marcas de fábrica o de comercio sean utilizadas, a fin de impedir que el registro de marcas de fábrica o de comercio quede abarrotado de marcas no utilizadas que excluyen el registro válido de marcas idénticas o similares que son utilizadas o están destinadas a una utilización inmediata. Por lo tanto, la *utilización de una marca de fábrica o de comercio* es prescrita frecuentemente en las legislaciones nacionales; suele entenderse generalmente por utilización de la marca la venta de productos que lleven esa marca.⁴

¹ *Actes de La Haye*, páginas 338-339 (propuestas de Alemania, Reino Unido y otros países), 439-442 (informe de la Tercera Subcomisión), 520 (informe de la Comisión General), 541 (informe de la Comisión de Redacción), 576 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

² *Actes de Londres*, páginas 178-179, 281 (propuestas), 264-265 (observaciones), 386-390 (informe de la Tercera Subcomisión), 460-461 (informe de la Comisión de Redacción), 515 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

³ *Actes de Lisbonne*, páginas 624 (propuesta de los Estados Unidos de América), 628-633 (debate en la Tercera Comisión), 755-757 (informe de la Tercera Comisión).

⁴ Véase *Actes de La Haye*, páginas 441-442, 541.

Sin embargo, como en el caso de las patentes, hay que dar al propietario del registro de una marca una oportunidad razonable para utilizar su marca en varios países antes de que sus registros de la marca se vean expuestos a sanciones por falta de uso. La disposición que nos ocupa contiene estipulaciones en ese sentido.

(c) La disposición estipula únicamente las condiciones en las cuales *se puede anular el registro* a causa de la falta de uso de una marca *registrada*. Es, por lo tanto, de importancia limitada en los países en los que, según la legislación nacional, el derecho a una marca de fábrica o de comercio se deriva del (primer) uso de ella, con independencia de su registro. En esos casos, *este derecho* puede caducar por falta de uso, aunque la disposición que se examina impide que el *registro* sea anulado.¹

(d) La legislación nacional podrá definir lo que se entiende por plazo equitativo y si no ocurre así, las autoridades competentes del país de que se trate tendrán que determinar, en cada caso concreto, lo que es un plazo equitativo.

(e) La anulación del registro de una marca de fábrica o de comercio por falta de uso de la misma en el país de que se trate sólo será posible si el propietario del registro no justifica las causas de su inacción. La legislación nacional podrá definir esto con más detalle, a falta de lo cual las autoridades competentes decidirán sobre cada una de las justificaciones que se aleguen. Normalmente será posible la justificación si las circunstancias jurídicas o económicas han impedido el uso de la marca en un determinado país, por ejemplo, si se ha prohibido la importación de ciertos productos o no ha sido posible hacerla por causa de guerra, o si no había mercado para esos productos.

(f) Este párrafo, que permite el empleo de una marca de fábrica o de comercio en una *forma* que no sea esencialmente diferente de aquella en la que fue registrada, sólo se aplica a ese empleo cuando es efectuado por el *propietario* de la marca. Será razonable aplicarlo también a los casos de empleo legítimo de una marca por personas distintas del propietario, particularmente por sus licenciarios.

¹ Véase, en los Países Bajos: Corte Suprema, 5.1.1940, *Bijblad bij de Industriële Eigendom*, 1940, página 124.

(g) La disposición trata del empleo de una marca en una forma que difiera de aquella en la que fue registrada *en uno de los países de la Unión*. La finalidad de la disposición es permitir las diferencias que no sean esenciales entre la forma de la marca tal como fue registrada y la forma en que se utiliza, por ejemplo, en casos de adaptación o traducción de ciertos elementos para su empleo.¹ Se aplica también a las diferencias similares de forma de la marca tal como se usa en el país de su registro original. Las diferencias de forma *no* tienen que *alterar el carácter distintivo de la marca*. Las autoridades competentes del país en el que se invoca la disposición determinarán si se ha cumplido con este requisito.²

(h) Las citadas diferencias de forma no ocasionarán la *invalidación del registro*, lo cual es cosa que se explica por sí misma.

(i) Las citadas diferencias de forma tampoco *disminuirán la protección concedida a la marca*, lo cual significa no sólo que no se puede considerar como no utilizada la marca en la forma registrada, en el sentido del Artículo 5, Sección C.1), sino también que, en lo que respecta a la posible violación por marcas de terceros se tendrá que considerar como si se hubiera utilizado en su forma original. La cuestión de saber si se ha de considerar también la forma diferente en la que, de hecho, se esté utilizando la marca dependerá de la legislación nacional del país de que se trate.

(j) Por desgracia, esta disposición no se ocupa de un tipo de empleo simultáneo y legítimo de una marca por varias empresas que es, en muchos países, el más importante de todos, o sea del empleo simultáneo de la marca por el licenciador y por el licenciario.³ No fue aceptada una propuesta hecha en la Conferencia de Revisión de Lisboa, el año 1958, para incluir también esta cuestión.⁴

¹ Véase *Actes de Londres*, página 178.

² Véase, en Francia: Tribunal civil de Marseille, 14.12.1954, *Ann.*, 1955, página 43.

³ Véase HEYDT: "Gleichzeitige Benutzung derselben Marke durch mehrere Personen und Marken von Inhabern ohne Geschäftsbetrieb", *G.R.U.R. Int.*, 1958, página 457; TOTH: "L'emploi simultané de la marque", *P.I.*, 1961, página 241; BEIER: "Die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen in konventionsrechtlicher Sicht", en *Die Warenzeichenlizenz*, 1963, página 555.

⁴ *Actes de Lisbonne*, páginas 544-564, 746-750.

(k) Tal como se encuentra, la disposición tiene un alcance muy restringido porque sólo abarca la situación en la que el empleo simultáneo de la misma marca sobre productos idénticos o similares sea efectuado por empresas consideradas como *copropietarias de la marca* según la legislación interna del país en el que se reclama la protección de la marca. La disposición está destinada a eliminar las dificultades que han surgido, en relación con esta cuestión, en las legislaciones nacionales de algunos países,¹ pero tiene poca importancia para otros muchos países.

(l) La disposición estipula que en el caso del empleo simultáneo antes aludido, no se impedirá el registro de la marca ni disminuirá su protección. Esta última estipulación presupone además que no se puede invalidar el registro por dicho motivo.

(m) Las legislaciones nacionales tienen libertad para definir esta disposición con más detalle, a falta de lo cual las autoridades competentes del país de que se trate decidirán si la disposición no se ha de aplicar porque el empleo simultáneo de una marca induce al público a error o es contrario al interés público. Pueden darse esos casos si el empleo simultáneo de la marca induce al público a error sobre la procedencia de los productos vendidos con la misma marca de fábrica o de comercio, o si es diferente la calidad de esos productos vendidos simultáneamente por copropietarios de la marca. Véase también, más adelante, en relación con un posible conflicto con el *interés público*, la observación (i) sobre el Artículo 7bis.

ARTICULO 5, Sección D ^(a)

D. Ningún signo o mención de patente, de modelo de utilidad, de registro de la marca de fábrica o de comercio o de depósito del dibujo o modelo industrial ^(b) se exigirá sobre el producto, para el reconocimiento del derecho.^(c)

(a) Esta disposición, en lo que concierne a los dibujos y modelos industriales, fue introducida en el Convenio por la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925.² Se extendió a otros derechos de pro-

¹ *Actes de Londres*, página 460.

² *Actes de La Haya*, páginas 339 (propuesta de Alemania), 496-497 (informe de la Sexta Subcomisión), 520 (informe de la Comisión General), 540-541 (informe de la Comisión de Redacción), 576 (debate y adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

piedad industrial en la Conferencia de Revisión de Londres, el año 1934.¹

(b) Un signo o mención sobre un producto, en el sentido de que el producto está protegido por una patente, un modelo de utilidad o un registro de dibujo o modelo industrial, o en el sentido de que la marca que lleva el producto está protegida por el registro puede ser útil para informar a terceros sobre la protección y advertirles así contra la violación del derecho en cuestión. Hay, por lo tanto, algunos países que exigen tal signo o mención, al menos en algunas materias de propiedad industrial antes aludidas.

(c) Sin embargo, la presencia de ese signo o mención no puede constituir una *condición del derecho a la protección* porque eso penalizaría al propietario del derecho con excesiva severidad cuando omitiese el signo o mención. Los Estados miembros tienen libertad, sin embargo, para prever en su legislación nacional otras consecuencias de la omisión de ese signo o mención. Por ejemplo, pueden estipular que esa omisión se considere como falta o que en el caso de esa omisión —y aunque se reconozca que el derecho a la protección todavía subsiste— las indemnizaciones por violación sólo puedan reclamarse si se demuestra que el que ha hecho la violación tenía conocimiento del derecho, a pesar de la omisión de todo signo o mención.²

¹ *Actes de Londres*, páginas 176-178, 179 (propuesta), 265 (observaciones), 380 (informe de la Segunda Subcomisión), 461 (informe de la Comisión de Redacción), 515 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

² *Actes de La Haye*, páginas 496-497.

ARTICULO 5bis ^(a)

1) Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, ^(b) para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento ^(c) de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislación nacional lo impone.

2) Los países de la Unión tienen la facultad de prever la rehabilitación de las patentes de invención ^(d) caducadas como consecuencia de no haberse pagado las tasas.

(a) El párrafo primero de este artículo fue introducido en el Convenio por la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925, pero el término mínimo prescrito para el plazo de gracia era entonces de tres meses.¹ Este plazo mínimo fue ampliado a seis meses por la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958.²

El párrafo segundo del artículo fue introducido, en forma diferente, por la Conferencia de Revisión de La Haya.³ Fue modificado por la Conferencia de Revisión de Lisboa.⁴

(b) En muchos países, el *mantenimiento de ciertos derechos de propiedad industrial* está sujeto al pago de tasas que, generalmente, suelen ser anuales. Con el fin de no penalizar al propietario del derecho con una cancelación inmediata en caso de mora en el pago de dichas tasas, la disposición que se examina concede un plazo de gracia para esos pagos. Este plazo de gracia es de seis meses de duración, a menos que la legislación nacional del país de que se trate conceda un plazo mayor. Durante ese plazo de gracia se ha de considerar que el derecho de propiedad industrial de que se trate, sigue provisionalmente en vigor.⁵ Si no se paga la tasa durante ese plazo, el derecho se extinguirá. Las legislaciones nacionales tienen libertad para estipular

¹ *Actes de La Haye*, páginas 338, 354 (propuestas de los Estados Unidos de América y del Reino Unido), 434-435 (informe de la Segunda Subcomisión), 520-521 (informe de la Comisión General), 541 (informe de la Comisión de Redacción), 576-577 (debate y adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

² *Actes de Lisbonne*, páginas 426-427 (propuesta), 427-435 (observaciones), 436-446 (debate en la Segunda Comisión), 529-531 (informe de la Segunda Comisión), 101 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria), 116 (Informe General).

³ Véase la nota 1.

⁴ Véase la nota 2.

⁵ Véase *Actes de Lisbonne*, páginas 440-441.

en ese caso que el derecho se extinga con efectos retroactivos, o sea desde la fecha en la cual se debía la tasa.

(c) La disposición que se examina trata únicamente del pago de las tasas establecidas para el *mantenimiento* de los derechos de propiedad industrial. No se aplica a los pagos que se han de hacer para la *adquisición* del derecho.¹ Tampoco existe ninguna obligación de aplicar la disposición a los pagos que se deban no por el mantenimiento, sino por la *renovación* de un derecho de propiedad industrial.

(d) Mientras que el párrafo 1) del artículo que se examina regula el plazo de gracia permitido para el pago de las tasas de mantenimiento de *todos* los derechos de propiedad industrial, el párrafo 2) se refiere únicamente a las *patentes*, cuando *están ya caducadas* por falta de pago de las tasas (por ejemplo, las de mantenimiento, si no se pagaron a tiempo esas tasas durante el plazo de gracia). De conformidad con el texto adoptado por la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925, los Estados miembros se comprometieron, en el caso de las patentes, a ampliar a seis meses el plazo de gracia —que entonces estaba normalmente fijado en tres meses— o a prever la *rehabilitación de una patente* caducada por falta de pago de las tasas. La primera parte de esta alternativa quedó reemplazada por la ampliación general a seis meses del plazo de gracia, hecha por la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958. En vista de las profundas diferencias de opinión sobre esa cuestión,² esta última Conferencia reemplazó la segunda parte de la alternativa por un mero reconocimiento del *derecho de los Estados miembros a legislar* sobre la cuestión de la rehabilitación de patentes caducadas por falta de pago de las tasas.

¹ *Actes de La Haye*, página 576; *Actes de Lisbonne*, página 426.

² *Actes de Lisbonne*, páginas 427-446.

ARTICULO 5ter ^(a)

En cada uno de los países de la Unión no se considerará que ataca a los derechos del titular de la patente: ^(b)

1. El empleo, ^(c) a bordo de navíos ^(d) de los demás países de la Unión, ^(e) de medios ^(f) que constituyan el objeto de su patente en el casco del navío, ^(g) en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, ^(h) cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente ⁽ⁱ⁾ en aguas ^(j) del país, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío; ^(k)
2. El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construcción o funcionamiento ^(l) de los aparatos de locomoción aérea o terrestre ^(m) de los demás países de la Unión o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en el país.

(a) Este artículo trata únicamente de las patentes. Fue introducido en el Convenio por la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925 ¹ y no ha vuelto a modificarse, con excepción de algunos pequeños cambios de forma.

(b) El artículo establece ciertas limitaciones de los derechos exclusivos conferidos por una patente en casos en los cuales el pleno ejercicio de esos derechos causaría demasiado perjuicio al interés público por el mantenimiento de la libertad de transporte. El resultado es, en principio, que si los navíos, aviones o vehículos terrestres visitan temporalmente países extranjeros, sus propietarios no tendrán que obtener licencias de las patentes vigentes en esos países para evitar la violación de esas patentes.

(c) La disposición que se examina sólo comprende el empleo de medios patentados y, por lo tanto, no se aplicará a la fabricación de artículos a bordo de navíos, etc., ni a la venta al público de productos patentados o productos obtenidos por un procedimiento patentado.²

¹ *Actes de La Haye*, páginas 339 (propuesta de Francia), 435-436 (informe de la Segunda Subcomisión), 521 (informe de la Comisión General), 541-542 (informe de la Comisión de Redacción), 577 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

² Véase *Actes de La Haye*, páginas 435, 541-542.

(d) Las autoridades nacionales de los Estados miembros tendrán libertad para interpretar lo que se ha de entender por «navíos», expresión que, probablemente, no incluirá las islas flotantes para efectuar sondeos, etc.

(e) En cada país de la Unión la disposición se aplicará únicamente a los navíos *de otros países de la Unión*, o sea a los navíos que lleven bandera de esos países y no a los navíos del país mismo, aunque estos navíos tengan su puerto de amarre en otro sitio y sólo entren en el país de manera temporal o accidental.

(f) Esos *medios* pueden ser objeto de patente, bien porque estén ellos mismos patentados o bien porque para utilizarlos se emplee un procedimiento patentado.

(g) La libertad para utilizar las patentes se aplica en primer lugar a ese empleo en el *casco del navío mismo*.

(h) Esta libertad comprende el empleo de la invención patentada en los *accesorios del navío*, entre los cuales se citan como ejemplo las máquinas y aparejos. Entre esos accesorios se incluyen los instrumentos para la navegación, la carga y descarga y, posiblemente, otros muchos, según el carácter del navío. (Véase más adelante, la observación (k).)

(i) La libertad de empleo sólo se aplica a los navíos que entran en las aguas de un país extranjero de manera *temporal* o *accidental*. La entrada temporal comprenderá entradas periódicas.¹ La entrada accidental puede ser ocasionada por inadvertencia o por naufragio. En este último caso, el navío no violará las patentes aun cuando su presencia en las aguas extranjeras no sea temporal.

(j) Las *aguas* de un país extranjero comprenden sus aguas territoriales y todas las vías navegables interiores y puertos, incluidos los muelles.

(k) La libertad de empleo se limita a la utilización de los medios patentados *exclusivamente para las necesidades del navío*. Estas necesidades pueden variar considerablemente porque un buque hospital, un navío de exploración científica, un buque de guerra y un barco de

¹ *Actes de La Haye*, página 435.

pasajeros tienen, evidentemente, necesidades muy distintas. La disposición no se aplicará sin embargo, por ejemplo, cuando un navío utilice sus aparatos para mover mercancías de un almacén a otro.

(l) El segundo párrafo de la disposición que se examina no trata de los navíos, sino de los *aparatos de locomoción aérea y terrestre*. Se aplica al empleo de los medios que constituyan el objeto de una patente en la *construcción* o el *funcionamiento* de esos aparatos de locomoción aérea y terrestre o de sus accesorios. El uso a bordo de objetos que no estén relacionados con la construcción o el funcionamiento no quedará, por tanto, exceptuado de la violación de patente.

(m) Las autoridades nacionales de los Estados miembros interpretarán lo que se debe entender por *aparatos de locomoción aérea o terrestre* en caso de que surjan dudas al respecto.

ARTICULO 5^{quater} ^(a)

Cuando un producto es introducido en un país de la Unión donde existe una patente que protege un procedimiento de fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá, con respecto al producto introducido, todos los derechos que la legislación del país de importación le concede, sobre la base de la patente de procedimiento, con respecto a los productos fabricados en dicho país.^(b)

(a) Este artículo fue introducido en el Convenio por la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958.¹ Antes de esa Conferencia, el Convenio dejaba plena libertad a los Estados miembros para definir en su legislación nacional los actos de terceros que constituyen una violación de patente. En la Conferencia de Lisboa se propuso cambiar esta situación de manera radical estipulando en el Convenio que una patente concedida por un procedimiento de fabricación sería violada por la importación, la venta o la utilización de productos obtenidos por ese procedimiento en otro país. Esta propuesta no fue aceptada y el artículo adoptado tiene un alcance considerablemente más restringido.

(b) La legislación de diversos países estipula que si se concede una patente únicamente por un procedimiento, dicha patente extiende sus efectos a los productos obtenidos, o directamente obtenidos, por ese procedimiento. Eso significa que *constituirá una violación de patente*, no sólo *la aplicación del procedimiento*, sino también, e independientemente, *la venta y la utilización de dichos productos*. La disposición que se examina establece que, cuando un país ha adoptado este sistema, todos los derechos conferidos por su legislación sobre la base de la patente de procedimiento en lo que respecta a los productos fabricados por este procedimiento en el país mismo tienen que aplicarse también en el caso de la introducción de esos productos, si están fabricados por el procedimiento citado en otro país, aun cuando ese procedimiento no esté patentado en el otro país de que se trate.

¹ *Actes de Lisbonne*, páginas 514 (propuesta de Suiza), 515-519 (debate en la Segunda Comisión), 535 (informe de la Segunda Comisión), 101 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria), 116 (Informe General).

ARTICULO *Squinquies* ^(a)

Los dibujos y modelos industriales serán protegidos en todos los países de la Unión.^(b)

(a) Este artículo fue introducido en el Convenio por la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958.¹ Las propuestas sometidas a la Conferencia a ese respecto fueron ambiciosas, ya que contenían, no sólo una obligación de proteger los dibujos y modelos industriales, sino también una definición de esos dibujos y modelos, una disposición relativa a la apreciación de su novedad y un requisito en cuanto a la duración mínima de su protección. Estas tres últimas propuestas no fueron aceptadas, de tal modo que esas cuestiones siguen siendo de la competencia de las legislaciones nacionales de los Estados miembros.

(b) Lo único que se insertó en el Convenio fue la mera obligación de que los Estados miembros *protejan los dibujos y modelos industriales*. Nada se dice sobre los medios para proveer a esa protección, de tal modo que los países pueden cumplir con él, no sólo mediante una legislación especial para la protección de los dibujos y modelos industriales, sino también por medio de la concesión de esa protección, por ejemplo, en sus leyes sobre derecho de autor² o en sus disposiciones contra la competencia desleal. Lo que es necesario y, al mismo tiempo, suficiente, es que cuando las autoridades competentes de un Estado miembro definan o reconozcan un objeto como «dibujo o modelo industrial», por ejemplo, con vistas a su registro como tal en el país mismo, o de manera internacional,³ le concedan protección en una u otra forma.

En esas circunstancias y como la disposición que se examina no obliga (únicamente) a los Estados miembros a legislar, sino que también puede entenderse referida a las autoridades judiciales de esos Estados, se puede considerar esta disposición como «autoejecutiva»⁴ —en los países que admiten esa posibilidad— con el resultado de que las partes interesadas están facultadas para invocarla directamente ante un tribunal.

¹ *Actes de Lisbonne*, páginas 865-867 (propuesta), 867-874 (observaciones), 874-879 (debate en la Quinta Comisión), 909-910 (informe de la Quinta Comisión), 101 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria), 116-117 (Informe General).

² Véase, en Bélgica: Cour de Cassation, 20.12.1954, *Ing. Conseil*, 1955, página 35.

³ En virtud del Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos o modelos industriales, concluido en La Haya en 1925 y revisado en Londres en 1934.

⁴ Véase anteriormente el Capítulo II.4.

ARTICULO 6 ^(a)

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.^(b)

2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión ^(c) en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.^(d)

3) 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, comprendiéndose en ello el país de origen.^(e)

(a) El Convenio original de 1883 contenía dos principios relativos al registro de las marcas de fábrica o de comercio, uno —en el Artículo 6— en el que se decía que toda marca 'de fábrica o de comercio regularmente depositada en el país de origen, tal como se define en ese artículo, tenía que ser admitida para su depósito y protegida tal cual es en los otros países de la Unión, y otro —en el párrafo 4 del Protocolo Final— donde se decía que la disposición anterior era una excepción que se refería únicamente a la forma de la marca, o sea a los signos que la componen, mientras que normalmente cada Estado aplicaría su legislación interior a los depósitos de las marcas de fábrica y de comercio.¹ Por lo tanto, la norma general del Convenio era *la aplicación de las leyes nacionales en relación con todos los registros de marcas de fábrica o de comercio* en los países de que se trate, y el Convenio no *obligaba* al solicitante a depositar primero su marca de fábrica o de comercio en el país de origen para que la admitieran también en los demás países de la Unión. Sin embargo, si el solicitante *había* hecho ese depósito, el Convenio le daba *derecho* a pedir la admisión y protección de su marca en su forma original en los otros países. Estas disposiciones fueron modificadas por las Conferencias de Revisión de Washington (1911), La Haya (1925) y Londres (1934), pero gradualmente se fue haciendo menos claro cuál era la relación entre el principio de la independencia de los depósitos y registros de la misma marca de fábrica o de comercio en varios países —independencia que

¹ *Actes de Paris*, I, páginas 70-79, 132-135, 138-142; II, páginas 24-33.

era denegada por la legislación nacional de varios países ¹— y la *situación excepcional* en la que, sobre la base de un *registro* existente en el *país de origen* se puede reclamar la admisión y la protección de la marca, en su forma original, en los otros países de la Unión. Para acabar con esta confusión, la Conferencia de Revisión de Lisboa, en 1958, decidió ² repartir las disposiciones anteriores en dos artículos: el Artículo 6, que establecería la situación normal de independencia de los depósitos y registros de marcas de fábrica o de comercio en los países de la Unión, y el Artículo 6^{quinquies} que regularía la situación excepcional a que antes se hizo alusión. Por consiguiente, el Artículo 6, que antes de la Conferencia de Lisboa, contenía una gran parte de la materia regulada ahora por el Artículo 6^{quinquies}, trata ahora únicamente del principio de la independencia de las marcas de fábrica o de comercio y puede compararse con el Artículo 4^{bis} que trata de la misma materia en relación con las patentes.

(b) El principio sentado en el párrafo 1) significa, en otras palabras, que, en relación con el depósito y el registro de marcas de fábrica o de comercio, el solicitante puede reclamar el «trato nacional» de conformidad con los Artículos 2 y 3 del Convenio. La disposición habla únicamente de marcas de fábrica o de comercio y no de marcas de servicio pero, como en vista de los Artículos 2 y 3, las marcas de servicio quedan también incluidas en la norma del trato nacional, éstas serán tratadas de manera similar.

(c) Teniendo en cuenta el Artículo 3 del Convenio, se tiene que considerar que la expresión «nacional de un país de la Unión» incluye también a los nacionales de los países no pertenecientes a la Unión que pueden reivindicar la aplicación del Convenio en virtud del Artículo 3.

(d) El depósito y registro de una marca de fábrica o de comercio en cada país será independiente de los actos análogos relativos a la misma marca de fábrica o de comercio en otros países, e incluso de esos actos en el país de origen de la marca de fábrica o de comercio

¹ Véase LADAS: *The international Protection of Industrial Property*, página 541.

² *Actes de Lisbonne*, páginas 578-579, 581-582 (propuestas), 582-599 (observaciones), 601-602, 616-617 (debate en la Tercera Comisión), 750-755 (informe de la Tercera Comisión), 617-620 (debate en la Comisión General), 101, 106 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria), 117-118 (Informe General).

según se define en el Artículo 6^{quinquies} A.2). Esto significa que no se podrá exigir ningún depósito, registro o renovación de la marca en ningún otro país que el del depósito de que se trate, excepto, naturalmente, para el reconocimiento de un derecho de prioridad basado en un primer depósito, de acuerdo con el Artículo 4. La situación excepcional en la que *se invoca un registro* en el país de origen para reivindicar la aplicación del Artículo 6^{quinquies} queda reservada a ese artículo.

(e) *Una vez registrada* en un país de la Unión, una marca de fábrica o de comercio sigue siendo independiente y no resultará afectada por la suerte que los registros similares puedan correr en otros países, incluido el país de origen.

ARTICULO 6bis ^(a)

1) Los países de la Unión se comprometen,^(b) bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio ^(c) que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión,^(d) de una marca ^(e) que la autoridad competente del país del registro o del uso estime ser allí notoriamente conocida ^(f) como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio ^(g) y utilizada para productos idénticos o similares.^(h) Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.⁽ⁱ⁾

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca.^(j) Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. ^(k)

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.^(l)

(a) Este artículo fue introducido en el Convenio por la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925.¹ Fue modificado por las Conferencias de Revisión de Londres en 1934² y de Lisboa en 1958.³ En la última Conferencia, el artículo fue objeto de una discusión detallada y su aplicación, que antes se refería únicamente a la denegación o cancelación del *registro* de una marca que entre en conflicto con otra marca notoriamente conocida en el país de que se trate, se extendió a la prohibición de *uso* de la marca mencionada en primer lugar.

¹ *Actes de La Haye*, páginas 241-242, 246 (propuesta), 341-343 (observaciones), 453-456 (informe de la Tercera Subcomisión), 523 (informe de la Comisión General) 543-544 (informe de la Comisión de Redacción), 577 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

² *Actes de Londres*, páginas 187 (propuesta), 275-276 (observaciones), 398-400 (informe de la Tercera Subcomisión), 464 (informe de la Comisión de Redacción), 516 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

³ *Actes de Lisbonne*, páginas 637-640 (propuestas), 640-656 (observaciones), 656-666 (debate en la Tercera Comisión), 757-759 (informe de la Tercera Comisión), 666-668 (debate en la Comisión General), 101-102 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria), 117 (Informe General).

(b) Una de las cuestiones que se plantean en relación con este artículo es si se puede considerar «autoejecutivo» en los países que admiten esa posibilidad, con el resultado de que las partes interesadas puedan reclamar directamente su aplicación a las autoridades administrativas o judiciales del país de que se trate. Esta cuestión suscita las observaciones siguientes:

Por una parte, al estipular que «los países de la Unión se comprometen, etc.», el artículo está redactado de manera diferente a otros muchos artículos del Convenio que se refieren directamente a los derechos o las obligaciones de las partes interesadas (por ejemplo, los Artículos 2, 3, 4, 4ter, 5bis, 5ter, 5quater, 6, 6septies, 8) o que regulan directamente una situación determinada (por ejemplo, los Artículos 4bis, 5 A.1), 3) a 5), B, C, D, 6quater, 6quinquies, 7). Por otra parte, el Artículo 6bis tampoco se refiere sólo al compromiso por parte de los países de la Unión de *legislar* en una materia particular como ocurre, por ejemplo, con los Artículos 10ter y 11. Por lo tanto y, aunque el artículo deja cierta libertad a las legislaciones nacionales (párrafo 1): «si la legislación del país lo permite»; párrafo 2): «Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años...»; «Los países de la Unión *tienen la facultad* de prever un plazo, etc.») no puede considerarse destinado *únicamente* a obligar a los Estados miembros a *legislar* sobre la materia en cuestión, sino que se debe considerar que contiene también una obligación para las autoridades administrativas y judiciales de esos Estados que —de ser compatible con su sistema constitucional— tendrán que dar efecto a las disposiciones del artículo a petición de las partes interesadas.

(c) La disposición objeto de examen se refiere únicamente a las *marcas de fábrica y de comercio y no a las marcas de servicio*. Los Estados miembros no están, por lo tanto, obligados a aplicarla a las marcas de servicio, pero tienen libertad de hacerlo en situaciones análogas.

(d) La finalidad de la disposición que se examina es evitar el registro y el uso de una marca de fábrica o de comercio que pueda crear *confusión* con otra marca ya *notoriamente conocida en el país de registro o de utilización*, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca

que entre en conflicto con ella.¹ Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión, equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal,² y también se puede considerar perjudicial para los intereses de los que pueden ser inducidos a error.³ Las autoridades competentes del país de que se trate determinarán si una marca de fábrica o de comercio es susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida y, al proceder así, las citadas autoridades tendrán que examinar la cuestión desde el punto de vista de los consumidores de los productos a los que se aplican las marcas.⁴ La disposición específica que esa confusión podrá producirse en casos de *reproducción, imitación o traducción* de una marca notoriamente conocida —véase la frase final del párrafo 1) —incluso cuando sólo sea la *parte esencial de la marca* lo que constituya la reproducción o la imitación susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida.

(e) La palabra «marca» por sí misma no excluye la extensión de la protección prevista también a las *marcas de servicio* notoriamente conocidas, pero las palabras que figuran al final de la primera frase del párrafo 1), «utilizadas para *productos* idénticos o similares», pone claramente de manifiesto que en la disposición sólo se incluyen las *marcas de fábrica o de comercio* notoriamente conocidas. Los Estados miembros tienen libertad, sin embargo, para aplicar las mismas normas a las marcas de servicio en circunstancias análogas.

(f) Una marca de fábrica o de comercio puede ser *notoriamente conocida* en un país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad en otros países,⁵ aun antes de que se *utilice* en ese país. Las autoridades administrativas o judiciales competentes del país determinarán si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida en él. La Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958 rechazó una propuesta según la cual *no* sería nece-

¹ Véase LADAS: «International Protection of Well-known Trade-Marks», *Trade Mark Reporter*, 1951, página 631; TROLLER: «La marque de haute renommée», *P.I.*, 1953, página 73; BLUM: «La marque de haute renommée», *P.I.*, 1954, página 110.

² *Actes de La Haye*, página 455.

³ *Ibidem*, páginas 453-454.

⁴ *Ibidem*, páginas 453-454.

⁵ *Actes de Lisbonne*, páginas 659, 667. Véase, en Brasil: Supremo Tribunal Federal, 26.4.1963, *G.R.U.R. Int.*, 1964, página 318 (traducción al alemán).

sario para la protección el *uso* de una marca notoriamente conocida en el país en el que se reivindica la protección.¹ Esto significa que un Estado miembro no está *obligado* a proteger las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas que no han sido utilizadas en su territorio, pero que puede hacerlo si así lo desea.² En vista de la votación registrada en la Conferencia de Lisboa,³ la gran mayoría de los Estados miembros adoptarán probablemente esta actitud.

(g) Naturalmente, una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida sólo será protegida por el artículo que nos ocupa si pertenece a una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio, o sea a una persona natural o jurídica que pueda reivindicar la aplicación del Convenio de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 2 ó 3.⁴ Sin embargo, la disposición que se examina va más allá todavía cuando declara que, con el fin de estar protegida, la marca tiene que ser considerada *notoriamente conocida* en el país de que se trate «*como siendo ya marca*» de una tal persona. La historia de esta disposición⁵ muestra, sin embargo, que será suficiente con que la marca de que se trate sea notoriamente conocida *en el comercio* del país de que se trate como marca perteneciente a una tercera persona, sin que resulte necesario que se sepa también que esa persona puede beneficiarse del Convenio. Tampoco es necesario —y por lo tanto no hace falta probarlo— que tenga ese conocimiento la persona que haya solicitado u obtenido un registro que entre en conflicto o que utilice una marca que esté en conflicto.

(h) La protección de las marcas notoriamente conocidas, de conformidad con la disposición objeto de examen, se aplica únicamente en relación con otras marcas depositadas, registradas o utilizadas para *productos idénticos o similares*. Las autoridades judiciales o adminis-

¹ *Actes de Lisbonne*, páginas 659, 666-667.

² *Actes de Lisbonne*, página 668.

³ La propuesta antes citada fue rechazada en la Conferencia de Lisboa únicamente por dos países, mientras que 25 países la aprobaron: *Actes de Lisbonne*, páginas 666-667.

⁴ *Actes de La Haye*, páginas, 456, 543; *Actes de Lisbonne*, página 637.

⁵ *Actes de La Haye*, página 543.

trativas del país donde se reclame la protección determinarán si se cumple esta condición.¹

(i) Véase, anteriormente, la observación (d), parte final.

(j) Con el fin de dar al propietario de una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida tiempo suficiente para reaccionar contra el registro de una marca que entre en conflicto con la suya, esta disposición especifica que tiene que disponer de un plazo de cinco años por lo menos, durante el cual puede pedir la anulación de ese registro. Este plazo mínimo fue de tres años hasta la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958. La palabra «mínimo» indica que, a condición de que no sea menor de cinco años, la determinación del plazo incumbe a la legislación nacional o será decidida por las autoridades administrativas o judiciales de los Estados miembros.²

(k) Los Estados miembros también tienen libertad para establecer un periodo dentro del cual se habrá de solicitar la prohibición del uso de la marca en conflicto, pero no se indica ningún mínimo para este plazo.

(l) Las autoridades administrativas o judiciales del país en el que se pide la protección de la marca notoriamente conocida determinarán si la marca en conflicto ha sido registrada o es utilizada *de mala fe*, en cuyo caso no habrá ningún límite para entablar la acción. Normalmente existirá mala fe cuando la persona que registra o utiliza la marca en conflicto tiene conocimiento de la marca notoriamente conocida y probablemente tiene la intención de aprovechar la posible confusión entre esa marca y la que ha registrado o utilizado.

¹ Véase, en Francia: Cour de Riom, 1.4.57, *Ann.*, 1959, página 32, Cour de Paris, 8.12.1962, *Ann.*, 1963, página 147 con una nota de DUSOLIER. En la Conferencia de Revisión de Lisboa se discutió la cuestión de si debía extenderse la protección a los productos que no fuesen similares, por lo menos en el caso de marcas de gran renombre, pero sin resultado positivo: *Actes de Lisbonne*, páginas 660-664, 705-724; véase también MIOSGA: *Internationaler Marken-und Herkunftsschutz*, páginas 49-50, donde se citan otras referencias.

² *Actes de Lisbonne*, páginas 665, 758.

ARTICULO 6ter, párrafos 1) y 2) ^(a)

1. a) Los países de la Unión acuerdan ^(b) rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, ^(c) bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, ^(d) de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado ^(e) de los países de la Unión, ^(f) signos y punzones oficiales de control y de garantía ^(g) adoptados por ellos, ^(h) así como toda imitación desde el punto de vista heráldico. ⁽ⁱ⁾

b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales ^(j) de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección. ^(k)

c) Ningún país de la Unión podrá ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la letra b) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fe antes de la entrada en vigor, en ese país, del presente Convenio. ^(l) Los países de la Unión no están obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o el registro considerado en la letra a) que antecede no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espíritu del público, un vínculo entre la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o si esta utilización o registro no es verosíblemente de naturaleza tal que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización. ^(m)

2) La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar. ⁽ⁿ⁾

(a) Aunque algunas partes de lo que ahora es el párrafo 10) de este artículo fueron introducidas en el Protocolo Final que formaba parte integrante del Convenio original de 1883 y fueron mantenidas, en forma modificada, en el Protocolo Final por la Conferencia de Re-

visión de Washington en 1911,¹ sólo se hizo esto en el contexto de lo que era entonces el Artículo 6 del Convenio (ahora, en forma modificada, el Artículo 6quinquies). El Artículo 6ter como tal, fue introducido en el Convenio por la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925.² Experimentó algunas modificaciones ligeras de forma en la Conferencia de Revisión de Londres en 1934³ y fue revisado con más detenimiento por la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958,⁴ donde, entre otras cosas, se insertaron los párrafos 1) b) y c) y se efectuaron otros varios cambios importantes.

(b) El artículo se refiere a las *marcas de fábrica y de comercio*, pero su finalidad no es regular su *protección como objetos de la propiedad industrial* sino, por el contrario, *evitar que lleguen a ser tales objetos* en determinadas circunstancias.

Una vez más surge aquí la cuestión de si se puede considerar a este artículo como «autoejecutivo» —en los países que admiten esa posibilidad— con el resultado de que las partes interesadas (los Estados, las organizaciones internacionales intergubernamentales y, posiblemente también, terceras partes interesadas en suprimir marcas de fábrica o de comercio que violen las disposiciones del artículo) pueden reivindicar directamente su aplicación por parte de las autoridades administrativas y judiciales del país de que se trate, o si es necesaria la legislación de ese país para poner en aplicación el artículo. A este respecto, la situación es análoga a la del Artículo 6bis examinado anteriormente (véase la observación (b) a ese artículo): es de suponer que los países donde se admite esa posibilidad habrán acordado la aplicación del artículo también por parte de sus autoridades administrativas y judiciales, de tal modo que en esos países el artículo es «autoejecutivo».⁵

¹ Véanse los antecedentes de este artículo en *Actes de Lisbonne*, páginas 127 y siguientes.

² *Actes de La Haya*, páginas 243-245, 247 (propuestas del Artículo 6 *quater*), 343-345 (observaciones), 457-467 (informe de la Tercera Subcomisión), 523-525 (informe de la Comisión General), 544-545 (informe de la Comisión de Redacción), 577 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

³ *Actes de Londres*, páginas 188-189 (propuesta), 276-277 (observaciones), 400 (informe de la Tercera Subcomisión), 465-466 (informe de la Comisión de Redacción), 516 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

⁴ *Actes de Lisbonne*, páginas 127-133 (propuestas), 134-139 (observaciones), 139-145 (debate en la Primera Comisión), 295-298 (informe de la Primera Comisión), 145-147 (debate en la Comisión General), 102-103 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria), 117 (Informe General).

⁵ Véase LADAS: *The international Protection of Industrial Property*, página 566.

(c) Las autoridades competentes a las que se hace aquí referencia son las del país cuyos emblemas, signos oficiales y punzones están en juego. Esas autoridades pueden permitir el uso de dichos emblemas, signos o punzones en determinadas marcas de fábrica o de comercio, probablemente a sus propios nacionales. Véase también, en cuanto a los efectos de esa autorización, el párrafo 8) del artículo.

(d) El artículo que se examina se refiere únicamente a las *marcas de fábrica y de comercio* y no a las *marcas de servicio*. Los Estados miembros no están por lo tanto obligados a aplicar también el artículo a las marcas de servicio, pero tienen libertad para aplicar normas análogas a esas marcas y probablemente lo harán, teniendo en cuenta la finalidad del artículo.

(e) El objetivo de la disposición que se examina es excluir el registro y el uso a las marcas de fábrica y de comercio que son idénticas o presentan cierta similitud con los *emblemas de Estado*, expresión que, teniendo en cuenta la palabras «otros», comprende¹ *escudos de armas* y *banderas* del Estado de que se trate. Las razones de esto son² que ese registro o esa utilización violaría el derecho del Estado a controlar el uso de símbolos de su soberanía y, además que podría inducir al público a error en relación con el origen de los productos a los que se aplicarían esas marcas. La intención de la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925 era incluir también en la protección de los emblemas de Estado los escudos de las Casas reinantes,³ así como los emblemas de los Estados incluidos en una Federación que fuese miembro de la Unión.⁴ No se incluían, sin embargo, los emblemas de órganos públicos inferiores, tales como provincias o municipios, de los Estados miembros.⁵

La cuestión de si, en esas condiciones, un emblema es emblema de Estado será determinada por las autoridades del país en el que se reclama la protección.

(f) La protección dada a los emblemas de Estado se limita a los emblemas *de los países de la Unión*.⁶ La extensión de la aplicación

¹ También cuando esta expresión se utiliza sola, por ejemplo en los párrafos 7) y 8) del artículo.

² *Actes de La Haye*, páginas 243-244.

³ *Actes de La Haye*, páginas 459, 464, 544.

⁴ *Actes de La Haye*, páginas 343-344, 464, 544.

⁵ *Actes de La Haye*, página 245.

⁶ *Actes de Lisbonne*, página 140.

del artículo que se examina a los emblemas de los Estados no miembros es imposible en vista del párrafo 3) del artículo, pero los Estados miembros tienen libertad para proteger esos otros emblemas mediante medidas apropiadas, por ejemplo, considerando su incorporación en las marcas de fábrica y de comercio como contrarias al orden público.

(g) *Los signos y punzones oficiales de control y garantía* existen en varios Estados en relación con los metales preciosos o productos tales como mantequilla, queso, carne, etc.

(h) Los signos oficiales y punzones de control y garantía están protegidos por la disposición que se examina únicamente si han sido adoptados *por el Estado miembro mismo* y no en el caso de su adopción por un órgano público inferior, o una organización de derecho público de dicho Estado.

(i) Los emblemas de Estado y signos y punzones oficiales, comprendidos en la disposición que se examina están protegidos, no sólo contra el registro y la utilización de marcas de fábrica y de comercio que sean idénticas a ellos o que les incorporan como elementos suyos, sino también contra la inclusión en esas marcas de fábrica o de comercio, de cualquier *imitación de ellos «desde el punto de vista heráldico»*. La imitación así prohibida tiene un alcance más restringido que la imitación que normalmente se habría considerado inaceptable entre las marcas de fábrica. La razón de ello es que los emblemas de Estado contienen con frecuencia símbolos que, en sí mismos, son comunes, como un león, un oso, el sol, etc. y que tienen que poder incorporarse libremente a las marcas de fábrica y de comercio *a menos que la imitación del emblema se refiera a las características heráldicas que distinguen un emblema de otro*.¹ Sin embargo, los Estados miembros tienen libertad para conceder una protección mayor a los emblemas de Estado.²

(j) La Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958 extendió —con algunas limitaciones que serán comentadas más adelante— la aplicación del artículo que se examina no sólo a los escudos de armas, ban-

¹ *Actes de La Haye*, página 245. Véase también *Actes de Lisbonne*, páginas 129-131, 139-140.

² Véase, en Austria: Oficina de Patentes (División de Apelación), 8.5.1959, *G.R.U.R. Int.*, 1960, página 73.

deras y otros emblemas, sino también a los nombres y las siglas de las *organizaciones intergubernamentales* a las cuales pertenezcan uno o más países de la Unión como miembros.¹ Ejemplos de esas siglas son ALAC, BIRPI, CERN, EFTA, FAO, Interfund, NU, OAMPI, OIT, OMS, UNESCO, UPU, etc.

(k) La Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958 exceptuó de la protección en virtud de ese artículo a los emblemas, nombres y siglas de organizaciones intergubernamentales que han sido *ya objeto de acuerdos internacionales vigentes con el fin de asegurar su protección*. La finalidad de esta excepción no fue explicada,² pero probablemente está destinada a evitar una protección doble y posiblemente contradictoria en los casos en que esos emblemas y denominaciones de una organización estuviesen ya protegidos por un convenio como el Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña, del 12 de agosto de 1949, cuyo Artículo 44 protege el emblema de la Cruz Roja sobre campo blanco, las palabras Cruz Roja o «Cruz de Ginebra» y otros emblemas análogos.

(l) La segunda excepción a la protección de emblemas, nombres y siglas de organizaciones intergubernamentales que se prevé en este artículo no tiene carácter obligatorio, pero los Estados miembros tienen libertad para no conceder la citada protección en perjuicio de los titulares de derechos de marcas de fábrica o de comercio *adquiridos de buena fe antes de la entrada en vigor, en el país de que se trate, del Convenio* en el que figuran estas disposiciones, o sea en el Convenio tal como ha sido revisado en Londres o en Estocolmo.³ Probablemente será necesario que esos derechos hayan sido adquiridos *en el país de que se trate* y no en cualquier otra parte para que esta excepción pueda aplicarse. En los párrafos 5), 6) y 7) del artículo que se examina figuran otras normas sobre la entrada en vigor de la protección.

(m) La tercera excepción a la protección de emblemas, nombres y siglas de organizaciones intergubernamentales tampoco tiene carác-

¹ Véase RONGA: "Der Schutz von Kennzeichen zwischenstaatlicher Organisationen", *G.R.U.R. Int.*, 1966, página 148.

² *Actes de Lisbonne*, páginas 142 (propuesta de los Estados Unidos de América), 143 (votación en la Primera Comisión).

³ *Actes de Lisbonne*, páginas 142 (propuesta de los Estados Unidos de América), 143 (votación en la Primera Comisión).

ter obligatorio, pero se puede aplicar a discreción de los Estados miembros. No se exigirá a ninguno de esos Estados que conceda dicha protección cuando la utilización o el registro de la marca de fábrica o de comercio contra la cual se invoca la protección no sugiera un *vínculo* entre la marca que contiene el emblema, etc. y la organización de que se trate, ni cuando esa utilización o ese registro *no pueda* verosímilmente *inducir* a error al público sobre la existencia de un *vínculo* entre quien lo utiliza y la organización.¹ Se deduce, *ad contrario*, de esta disposición que en el caso de incorporación en las marcas de fábrica y de comercio de emblemas que *no sean* de organizaciones intergubernamentales, sino de *Estados* (párrafo 1) a) del artículo no será posible esa limitación de la aplicación del artículo, de tal modo que la protección de estos últimos emblemas es *absoluta* y *no* puede depender de sugerencias de ningún vínculo entre la marca y el emblema. La protección de los *escudos de armas* de Estados es ampliada aún más por medio del párrafo 9) de este artículo, que será comentado más adelante.

(n) Esta disposición contiene otra limitación en relación con la protección de los *signos y punzones oficiales* de Estados que *indican control y garantía*. Esa protección sólo se aplicará en los casos en que las marcas a las que se incorporan estén destinadas a ser utilizadas sobre *mercancías del mismo género o de un género similar* a aquéllas en las que se aplican los signos o punzones.² La cuestión de saber si ése es el caso será determinada por las autoridades competentes del país en el que se reclame la protección.

ARTICULO 6ter, párrafos 3) y 4) ^(a)

3) a) Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión acuerdan comunicarse recíprocamente, por mediación de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantía que desean o desearán colocar, de manera absoluta o dentro de ciertos límites, bajo la protección del presente artículo, así como todas las modificaciones ulteriores introducidas en esta lista.^(b) Cada país de la Unión pondrá a disposición del público, en tiempo hábil, las listas notificadas.^(c)

¹ Véase la nota 3 de la página anterior.

² *Actes de La Haye*, páginas 245, 247, 460-461.

Sin embargo, esta notificación no es obligatoria en lo que se refiere a las banderas de los Estados.^(d)

b) Las disposiciones que figuran en la letra b) del párrafo 1) del presente artículo no son aplicables sino a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales que éstas hayan comunicado a los países de la Unión por medio de la Oficina Internacional.^(e)

4) Todo país de la Unión podrá, en un plazo de doce meses a partir de la recepción de la notificación, transmitir por mediación de la Oficina Internacional, al país o a la organización internacional intergubernamental interesada, sus objeciones eventuales.^(f)

(a) Estas disposiciones, en lo que se refiere a emblemas de Estado y signos y punzones oficiales fueron introducidas en el Convenio por la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925.¹ La Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958 exceptuó a las banderas de los Estados de la obligación de comunicación y añadió la disposición 3) (b) relativa a los emblemas, etc., de las *organizaciones intergubernamentales*.²

(b) Los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales para los que los Estados miembros deseen obtener protección serán comunicados a la Oficina Internacional, que transmitirá a su vez esas comunicaciones a los demás Estados miembros. El mismo procedimiento se seguirá en el caso de modificaciones de las listas de emblemas, etc., así comunicadas; por ejemplo, cuando un Estado miembro retira su pretensión de protección de algunos de esos emblemas, etc., o sustituye uno o varios de ellos. La redacción de la disposición que se examina es menos restringida que la de la disposición análoga del apartado b) relativo a la comunicación de emblemas, etc. de *organizaciones intergubernamentales*. En el último caso, está claro que la protección depende de esa comunicación, mientras que en el primer caso esa comunicación sólo está prescrita por acuerdo entre los Estados. Sin

¹ *Actes de La Haye*, páginas 247 (propuesta), 344-345 (observaciones), 460-462, 464 (informe de la Tercera Subcomisión), 523-525 (informe de la Comisión General), 544-545 (informe de la Comisión de Redacción), 577 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

² *Actes de Lisbonne*, páginas 132-133 (propuesta), 143-145 (debate en la Primera Comisión), 295-296 (informe de la Primera Comisión), 102-103 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria), 117 (Informe General).

embargo, la situación en el primer caso está además regulada por el párrafo 6) de este artículo.

(c) Hubo un momento, durante la Conferencia de Revisión de La Haya, en que se tuvo la intención de que los Estados miembros tuviesen que *publicar* las listas de emblemas, etc. objeto de protección. Sin embargo, con el fin de evitar los gastos de esa publicación, se cambió esta obligación por la obligación de *poner a disposición del público esas listas*, o sea depositarlas para la inspección pública.¹ Sin embargo, varios Estados publican esas listas. Originalmente, la Oficina Internacional tuvo también la intención de publicarlas² pero, de hecho, aparte de comunicárselas a los demás Estados miembros, se limita a tenerlas a disposición del público para su inspección.

(d) Desde la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958, las *banderas* de los Estados están *exceptuadas* de toda comunicación, probablemente porque se considera que esas banderas son suficientemente conocidas.³ Sin embargo, los Estados miembros tienen también libertad para comunicar sus banderas si así lo desean.

(e) Según se ha indicado ya, la protección de los emblemas, designaciones y siglas de las *organizaciones intergubernamentales depende de su comunicación*. Véase, además, el párrafo 6) de este artículo.

(f) En un plazo de doce meses, los Estados miembros pueden notificar sus objeciones a la protección reclamada. Esas objeciones podrán basarse, por ejemplo, en la consideración de que los objetos para los que se reivindica la protección no son un *emblemata de Estado* o de *organización intergubernamental* o que no constituyen un *signo o punzón oficial de Estado que indique control y garantía* o que el emblema es ya *emblemata del país mismo* o ha sido comunicado como *emblemata de otro país* o que ha pasado a ser de *dominio público* en el país de que se trate.

La Oficina Internacional notificará esas objeciones al Estado o a la organización intergubernamental cuyos emblemas, etc. estén en causa. No se ha previsto ningún procedimiento especial para resolver las di-

¹ *Actes de La Haye*, páginas 523-524.

² *Actes de La Haye*, página 524.

³ *Actes de Lisbonne*, páginas 141, 143-144, 147.

ferencias de opinión relacionadas con esas objeciones,¹ pero las disputas pueden solventarse de conformidad con el Artículo 28 del Convenio, si este artículo se aplica entre los Estados miembros en cuestión. Mientras subsista la objeción, el Estado que la ha hecho no estará obligado a proteger los emblemas, etc., de que se trate.

ARTICULO 6ter, párrafos 5), 6) y 7) ^(a) ^(b)

5) Para las banderas de Estado, las medidas, previstas en el párrafo 1) arriba mencionado se aplicarán solamente a las marcas registradas después del 6 de noviembre de 1925.

6) Para los emblemas de Estado que no sean banderas, para los signos y punzones oficiales de los países de la Unión y para los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales, estas disposiciones sólo serán aplicables a las marcas registradas después de los dos meses siguientes a la recepción de la notificación prevista en el párrafo 3) arriba mencionado.

7) En el caso de mala fe, los países tendrán la facultad de hacer anular incluso las marcas registradas antes del 6 de noviembre de 1925 que contengan emblemas de Estado, signos y punzones.

(a) En cuanto al momento a partir del cual se han de cumplir las disposiciones del artículo, la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925 introdujo una distinción entre los emblemas de Estado notoriamente conocidos y los emblemas de Estado que no son notoriamente conocidos.² Esta distinción fue abolida por la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958,³ pero en vista del texto establecido en aquella ocasión, hay que tener en cuenta otras distinciones.

¹ Véase *Actes de La Haye*, páginas 344-345 (propuesta del Reino Unido), 462.

² *Actes de La Haye*, páginas 465 (debate en la Tercera Subcomisión), 523-525 (informe de la Comisión General), 544-545 (informe de la Comisión de Redacción), 577 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

³ *Actes de Lisbonne*, páginas 145, 147.

(b) El principio general que domina en las disposiciones que se examinan es evitar la retroactividad.¹ A ese respecto hay que hacer una distinción entre, por una parte, *banderas de Estados* y, por otra parte, los *emblemas de Estados* que no sean banderas, los *signos y punzones oficiales* y los *emblemas, incluidas las banderas, denominaciones y siglas de las organizaciones intergubernamentales*. En el caso del primer grupo, la protección en virtud de esta disposición se aplicará únicamente a las marcas registradas después del 6 de noviembre de 1925, o sea la fecha de la firma del texto del Convenio tal como fue revisado en La Haya. En el caso del segundo grupo, la protección sólo se aplicará a las marcas registradas más de dos meses después de recibida la comunicación de la Oficina Internacional. Se recuerda que, además, de conformidad con la primera oración del párrafo 1) c) de este artículo, los Estados miembros no están obligados a conceder la protección, en lo que respecta a emblemas, etc. de las organizaciones intergubernamentales, en perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe antes de entrar en vigor, en el país de que se trate, los textos de Lisboa o de Estocolmo del Convenio, aun cuando las marcas de fábrica y de comercio para las que se adquirieron esos derechos estén registradas más de dos meses después de recibida la comunicación de la pretensión de protección.

Se hace una excepción de carácter general en los casos de *mala fe* en los que los Estados miembros tienen incluso el derecho de anular marcas registradas antes del 6 de noviembre de 1925 que comprendan *emblemas de Estado, signos y punzones*. Probablemente se considerará que existe mala fe cuando la marca de fábrica o de comercio haya sido registrada con conocimiento de que llevaba los emblemas, signos o punzones en cuestión.

ARTICULO 6ter, párrafos 8), 9) y 10) ^(a)

8) Los nacionales de cada país que estuviesen autorizados para usar los emblemas de Estado, signos y punzones de su país, podrán utilizarlos aunque exista semejanza con los de otro país.^(b)

9) Los países de la Unión se comprometen a prohibir el uso no autorizado, en el comercio, de los escudos de armas de Estado de los

¹ *Actes de La Haye*, páginas 462-463, 465-466, 524, 544. A este respecto se admitía que si una marca de fábrica o de comercio estaba ya registrada antes de una fecha determinada, su renovación después de esa fecha no sería asimilada a un nuevo registro: *ibidem*, página 544.

otros países de la Unión, cuando este uso sea de naturaleza tal que induzca a error sobre el origen de los productos.^(c)

10) Las disposiciones que preceden no son óbice para el ejercicio, por los países, de la facultad de rehusar o de invalidar, en conformidad con el párrafo 3) de la Sección B, del Artículo 6quinquies, las marcas que contengan, sin autorización, escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, o signos y punzones oficiales adoptados por un país de la Unión, así como los signos distintivos de las organizaciones internacionales intergubernamentales mencionados en el párrafo 1) arriba indicado.^(d)

(a) Los tres últimos párrafos del Artículo 6ter datan de la Conferencia de Revisión de La Haya en 1928, donde fue introducido por primera vez este artículo en el Convenio.¹ La Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958 cambió estos párrafos en varios aspectos, particularmente eliminando las palabras «condecoraciones» del párrafo 10) y añadiendo los signos distintivos de las organizaciones intergubernamentales a este párrafo.²

(b) Este párrafo no requiere explicación.

(c) Esta disposición extiende la protección del artículo a *otros usos* de los *escudos de armas de Estados además de su uso como marcas de fábrica o de comercio*, uso este último, que queda sujeto al párrafo 1. La disposición que se examina declara que todo uso *no autorizado, en el comercio*, de escudos de armas de Estado será prohibido si ese uso es de naturaleza tal que induzca a error sobre el origen de los productos.³ Esto confiere una protección más amplia a los escudos de armas de Estado: Por ejemplo, cuando se utilizan como meros adornos y no como marcas de fábrica o de comercio.

(d) El párrafo 10) del artículo que se examina mantiene una reserva que había sido ya hecha en el Protocolo Final que formaba parte integrante del Convenio original de 1883. Esa reserva se refiere a la aplicación de lo que entonces era el Artículo 6 y constituye ahora el Artículo 6quinquies del Convenio. La disposición declara que,

¹ *Actes de La Haye*, páginas 247, 344-345, 464, 466, 524-525, 544-545, 577.

² *Actes de Lisbonne*, páginas 133, 147.

³ *Actes de La Haye*, páginas 345 (propuesta de Suiza), 457-460, 463, 466, 524, 544.

aparte sus *obligaciones* en virtud del Artículo 6ter, los Estados miembros *quedan libres* de rehusar o invalidar el registro de marcas que lleven los emblemas, etc. antes aludidos, en los casos en los que se invoque el Artículo 6quinquies, si se considera que esas marcas son contrarias a la moralidad o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público (Artículo 6quinquies, Sección B, apartado 3.).

ARTICULO 6^{quater} ^(a)

1) Cuando, conforme a la legislación de un país de la Unión,^(b) la cesión de una marca ^(c) no sea válida sino cuando haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del negocio al cual la marca pertenece, será suficiente para que esta validez sea admitida, que la parte de la empresa o del negocio ^(d) situada en este país sea transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o vender allí los productos que llevan la marca cedida.^(e)

2) Esta disposición no impone a los países de la Unión la obligación de considerar como válida la transferencia de toda marca cuyo uso por el cesionario fuere, de hecho, de naturaleza tal que indujera al público a 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.^(f)

(a) Este artículo fue introducido en el Convenio por la Conferencia de Revisión de Londres el año 1934¹. Desde entonces sólo ha experimentado ligeros cambios de forma.

(b) En vista de la independencia de los derechos que se pueden adquirir por la misma marca de fábrica o de comercio en diferentes países, según se reconoce en el Artículo 6, con frecuencia se considera conveniente que esos derechos se transfieran o cedan independientemente en cada país. Esas transferencias o cesiones estarán regidas por las disposiciones normales del derecho internacional privado.² Hay, sin embargo, diferencias importantes en las legislaciones nacionales de los diversos países respecto a la cesión de marcas de fábrica o de comercio, pues muchas de esas legislaciones permiten dicha cesión sin transferencia simultánea o correspondiente de la empresa a la que pertenecen esas marcas, mientras que otras hacen que la validez de la cesión dependa de la transferencia simultánea o correspondiente de esa empresa.³ Algunos países han interpretado incluso el requisito

¹ *Actes de Londres*, páginas 189-191 (propuesta), 277-279 (observaciones), 400-405 (informe de la Tercera Subcomisión), 466-467 (informe de la Comisión de Redacción), 517 (debate y adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

² Véase, en la República Federal de Alemania: Bundesgerichtshof, 21.10.1964, *G.R.U.R. Int.*, 1965, página 504.

³ Véase MARTIN-ACHARD: *La cession libre de la marque*, 1946; D. REIMER: "La cession libre de la marque", *P.J.*, 1954, páginas 162, 181.

de la transferencia correspondiente de la empresa en el sentido de que es necesario transferir la *totalidad* de la empresa, aun cuando partes de ella estén situadas en países distintos de aquel en el cual se piensa llevar a cabo la cesión de la marca. En esos casos no sería posible ceder independientemente en esos países la misma marca de fábrica o de comercio perteneciente a la empresa, porque la totalidad de la empresa tendría que ser transferida con la primera cesión.

La disposición objeto de examen se refiere a las legislaciones de los países de la Unión de este último tipo. Conforme al principio que informa esta disposición se estipula que los Estados miembros tendrán libertad de exigir, para la validez de la cesión de una marca de fábrica o de comercio, la transferencia simultánea de la empresa a la que pertenece esa marca, pero que ese requisito no se extenderá a las partes de la empresa que estén situadas en otros países.

(c) Se puede interpretar que en la palabra «cesión» se incluyen también otros medios de transmisión regulados por la legislación nacional de que se trate. La palabra «marca» en sí misma permitiría la extensión de la aplicación de la disposición también a las marcas de servicio, pero las palabras finales del párrafo 1) e, igualmente, las del párrafo 2) excluyen esa interpretación. Los Estados miembros no están por lo tanto obligados a aplicar por analogía esta disposición a las marcas de servicio, pero tienen libertad para hacerlo y probablemente adoptarán esta actitud, en vista de la finalidad de la disposición.

(d) Las palabras «empresa o negocio» se refieren a una distinción hecha cuando el artículo que se examina fue introducido en el Convenio.¹ El propietario de una marca de fábrica o de comercio en un determinado país podrá tener en ese país su *empresa*, en el sentido de un establecimiento industrial o comercial, o podrá tener esta base material de sus actividades en algún otro sitio poseyendo, no obstante, un *negocio* en el país de que se trate, en forma de círculo de clientes. En esos casos respectivos, la cesión de la marca de fábrica de comercio será válida si la parte de la empresa o del negocio que se encuentra en el país de que se trate se transfiere juntamente con la marca de fábrica o de comercio.

(e) Las palabras finales de la disposición que se examina significan sencillamente que, en la situación prevista, el *derecho exclusivo a la marca de fábrica o de comercio* en relación con los productos de que

¹ *Actes de Londres*, página 190.

se trate tiene que cederse juntamente con la parte de la empresa o del negocio que se encuentre en el país, para que se considere válida la cesión. Por lo tanto, el que hace la cesión no estará facultado para seguir utilizando en ese país la marca por sí mismo, en la medida en que la haya cedido, ni para cederla a terceros o concederles licencias.

(f) El párrafo 2) de este artículo deja a los Estados miembros libertad para no considerar válida la cesión de una marca de fábrica o de comercio con la parte correspondiente de la empresa si el uso de esa marca por el que recibe la cesión fuese de naturaleza tal que induzca al público a error, en particular en lo que se refiere a las características importantes de los productos a los que se aplica la marca. Se puede hacer uso de esta libertad, por ejemplo,¹ si se cede una marca de fábrica o de comercio sólo para parte de los productos a que se aplica y si esos productos son similares a otros productos para los cuales no se hace la cesión. En esos casos, se puede inducir al público a error sobre el origen o las cualidades esenciales de productos similares, a los cuales aplicarán la misma marca de fábrica o de comercio, independientemente, tanto el que hace la cesión como el que la recibe.

¹ *Actes de Londres*, página 517.

ARTICULO 6quinquies, Sección A ^(a)

A.1) Toda marca de fábrica o de comercio ^(b) regularmente registrada ^(c) en el país de origen ^(d) será admitida para su depósito y protegida tal cual es ^(e) en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo.^(f) Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.^(g)

2) Será considerado como país de origen ^(h) el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio,⁽ⁱ⁾ y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio,^(j) y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.^(k)

(a) Partes de este artículo se habían incluido ya en el Artículo 6 del Convenio original de 1883 y se explicaban en el párrafo 4 del Protocolo Final que formaba parte integrante del Convenio.¹ El Artículo 6 original fue modificado en varios puntos por las Conferencias de Revisión de Washington (1911),² La Haya (1925)³ y Londres (1934).⁴ Según se señaló anteriormente —véase la observación (a) relativa al Artículo 6— la Conferencia de Revisión de Lisboa (1958)⁵ adoptó un nuevo Artículo 6 que contenía el principio de la independencia de los depósitos y de los registros de las marcas de fábrica

¹ *Actes de Paris*, I, páginas 27 (propuesta de Artículo 5), 70-79, 132-135, 138-142; II, páginas 24-27, 31-33.

² *Actes de Washington*, páginas 49-51, 229-230 (propuestas), 92-93, 95-96, 107, 110-111, 113, 224 (observaciones), 296-301 (informe de la Subcomisión), 308-309 (informe a la Comisión Plenaria), 252-253 (debate y adopción de la Tercera Sesión Plenaria).

³ *Actes de La Haya*, páginas 237-241, 245-246 (propuesta), 340-341 (observaciones), 442-452 (informe de la Tercera Subcomisión), 521-523 (informe de la Comisión General), 542-543 (informe de la Comisión de Redacción), 577 (debate y adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

⁴ *Actes de Londres*, páginas 179-187 (propuesta), 267-274 (observaciones), 390-398 (informe de la Tercera Subcomisión), 461-464 (informe de la Comisión de Redacción), 516 (debate y adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

⁵ *Actes de Lisbonne*, páginas 565-582 (propuestas), 582-599 (observaciones), 600-616 (debate en la Tercera Comisión), 751-755 (informe de la Tercera Comisión), 617-620 (debate en la Comisión General), 106 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria), 117-118 (Informe General).

o de comercio en los países de la Unión, y transfirió una parte considerable del antiguo contenido del Artículo 6, con varias modificaciones, al nuevo Artículo 6quinquies, que se examina ahora.

(b) Según se indicó anteriormente —véase la observación (a) relativa al Artículo 6— el Artículo 6quinquies trata de una *situación excepcional*. Según las disposiciones normales del Convenio, contenidas en los Artículos 6, 2 y 3, los Estados miembros determinarán las condiciones de depósito y registro de las marcas de fábrica y de comercio en su legislación interna (Artículo 6), y los solicitantes extranjeros de registros que estén facultados para acogerse a los beneficios del Convenio en virtud de los Artículos 2 ó 3 podrán reivindicar la aplicación de esa legislación interna en virtud de la regla de «*trato nacional*» (Artículo 2). Sin embargo, simplemente con este sistema no se tendrían suficientemente en cuenta, por una parte, algunas diferencias importantes en la legislación interna de los Estados miembros en lo que respecta al registro de las marcas de fábrica y de comercio ni, por otra parte, el interés tanto de los titulares de las marcas de fábrica o de comercio como del público por que la misma marca de fábrica o de comercio pueda aplicarse a los mismos productos en los distintos países. Las diferencias en la legislación interna impedirían esta aplicación uniforme de la misma marca de fábrica o de comercio puesto que la legislación de algunos países admite, y la de otros no admite, marcas de fábrica o de comercio formadas por simples números o letras, apellidos o nombres geográficos, palabras escritas o no en determinado idioma o escritura, u objetos de tres dimensiones,¹ notas musicales que indiquen melodías,² etc. Con el fin de aminorar el efecto producido por esas diferencias en el registro de las marcas de fábrica y de comercio, la disposición que se examina sienta el principio de que una marca de fábrica o de comercio *regularmente registrada en el país de origen* será aceptada para su depósito y protegida *tal cual es en los demás países de la Unión*, con sujeción a las demás normas que se dan en el artículo. Los Estados miembros que no permiten que las disposiciones del Convenio tengan carácter «autoejecutivo» están obligados a incorporar este principio a sus leyes nacionales. En los demás

¹ Que no se han de confundir con las representaciones gráficas de esos objetos, en sí mismas, representaciones gráficas que, si cumplen las condiciones de la ley de que se trate, se podrán registrar en la misma forma que las demás representaciones gráficas.

² Que no se han de confundir con esas notas como representación gráfica, en cuyo caso lo que es objeto del registro es la representación gráfica y no la melodía indicada por las notas.

Estados miembros, la aplicación de esta disposición puede ser directamente reivindicada en los casos —excepcionales— en los cuales la aplicación normal de la legislación interna *no* permitiese el registro de la marca de fábrica o de comercio que está ya registrada en el país de origen. En tales casos, el solicitante podrá *prevalerse de este último registro* y podrá reivindicar *más que el trato nacional* de conformidad con la legislación interna de que se trate: podrá reivindicar la *aplicación de las normas especiales* del Artículo 6quinquies.

En vista del hecho de que la Conferencia de Revisión de Lisboa de 1958, que introdujo en el Convenio las marcas de servicio, se negó a asimilar las marcas de servicio a las marcas de fábrica o de comercio en general en la totalidad del Convenio,¹ el uso de las palabras *marca de fábrica o de comercio* en este artículo indica que los Estados miembros no están *obligados* a aplicar la disposición que se examina *también a las marcas de servicio*. Sin embargo, tienen libertad para hacerlo así, si lo desean.

(c) La primera condición para la aplicación de la disposición que se examina es que la marca de fábrica o de comercio de que se trate haya sido *regularmente registrada* en el país de origen. El mero depósito —y menos aún el mero *uso*— de la marca en el país de origen no basta, por lo tanto: ese depósito —en cualquier país de la Unión— puede ser suficiente para reivindicar el derecho de prioridad de conformidad con el Artículo 4 (véase la referencia a esta posibilidad en el Artículo 6quinquies, sección F), pero no para reivindicar la aplicación del Artículo 6quinquies. La *prueba del registro* en el país de origen puede ser exigida de conformidad con la segunda frase de la disposición que se examina.

(d) La segunda condición para la aplicación de la disposición que se examina es que la marca de fábrica o de comercio de que se trate tiene que estar debidamente registrada *en el país de origen*, tal como se define en el párrafo 2) de la disposición. Esta definición será examinada más adelante, pero conviene señalar aquí que, para la aplicación de este artículo, se estipula el previo registro en el *país de origen*, *tal como se define*, a fin de impedir que el solicitante escoja libre-

¹ *Actes de Lisbonne*, páginas 624 (propuesta de los Estados Unidos), 628-633 (debate en la Tercera Comisión), 755-757 (informe de la Tercera Comisión).

mente un país en el que ese registro sea particularmente fácil de obtener.

(e) La marca de fábrica o de comercio que cumpla las condiciones antes indicadas será aceptada y protegida *tal cual es* —en el texto auténtico francés del Convenio, *«telle quelle»*— en los demás países de la Unión, con sujeción a las demás normas dadas en el artículo que se examina. La significación de las palabras *«telle quelle»*, considerada como indicación del ámbito dentro del cual se debe aplicar la disposición, ha originado gran número de estudios jurídicos y abundante jurisprudencia.¹

El historial de la disposición muestra una situación clara al principio. En el Convenio original de 1883 el Artículo 6 estaba redactado en la forma siguiente: «Toda marca de fábrica o de comercio regularmente depositada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los otros países de la Unión.» El Protocolo Final que, de conformidad con su párrafo 7, se consideraba como parte integrante del Convenio, explicaba de la manera siguiente la disposición citada, en el párrafo 4:

«El párrafo 1 del Artículo 6 se debe entender en el sentido de que ninguna marca de fábrica o de comercio podrá quedar excluida de la protección en alguno de los Estados de la Unión por el sólo hecho de no ajustarse, *desde el punto de vista de los signos que la componen*, a las condiciones de la legislación de ese Estado, siempre que esté de acuerdo, a ese respecto, con la legislación del país de origen y que haya sido objeto en este último país de un depósito regular. Salvo esta excepción, *que se refiere solamente a la forma de la marca*, y sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos del Convenio, se aplicará la legislación interior de cada uno de los Estados» (la bastardilla ha sido añadida por el autor del comentario).

En la Conferencia de Revisión de Washington en 1911 la base para la aplicación de la disposición fue modificada y dejó de ser el *depó-*

¹ Véase, por ejemplo: "A propos de l'Article 6 de la Convention d'Union", P.I., 1950, página 110; MASSON: *La protection "telle quelle" des marques de fabrique et de commerce selon l'Article 6 de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883*, 1956; FAVART: *La marque "telle quelle" et l'interprétation de l'Article 6 de la Convention d'Union; Etudes sur la propriété industrielle littéraire, artistique, Mélanges Marcel Plaisant*, 1958, página 71; MUNZINGER: "Rückwirkungen des «telle quelle» - Prinzips auf das nationale Markenrecht", G.R.U.R. Int., 1958, página 464; EDRICH: *Die Klausel "telle quelle" und ihre Ausgestaltung in der Rechtsprechung der Vertragsländer der Pariser Union*, 1962; "Les restrictions nationales à l'application de l'Article 6quinquies de la Convention d'Union de Paris (marque «telle quelle»)", R.I.P.I.A., 1966, página 220.

sito previo en el país de origen para pasar a ser el *registro* previo en ese país; pero esto no afectó al *ámbito* de aplicación del artículo. Sobre esta cuestión se propuso omitir la disposición correspondiente del Protocolo Final e introducir en el Convenio mismo la norma de que la disposición se aplicara a una marca de fábrica o de comercio «en relación con los signos que la componen».¹ No suscitó ninguna objeción esta propuesta por parte de los Estados miembros y aunque finalmente se omitió la disposición en el Protocolo sin introducir una disposición correspondiente en el Convenio mismo no es posible sacar de esa decisión la conclusión de que se había llegado a un acuerdo en relación con un ámbito diferente de aplicación de la disposición.² Por el contrario, las reservas hechas en la Segunda Sesión Plenaria de la Conferencia de Washington ponían claramente de manifiesto que la disposición seguía refiriéndose únicamente a los *signos que componen la marca* —en aquella época sólo se tenían en cuenta los signos visuales— y que los Estados miembros no estaban obligados a interpretar lo que es una marca de fábrica o de comercio de manera distinta de como se hiciera en su legislación interna.³

Esto permite sacar las conclusiones siguientes:

Cuando una marca de fábrica o de comercio ha sido regularmente registrada en el país de origen, los demás países de la Unión están obligados a aceptarla y protegerla aun cuando en lo que respecta a su forma, esto es en lo que respecta a los signos que la componen, esa marca no se ajuste a los requisitos de la legislación nacional, con sujeción a las normas adicionales, particularmente los motivos para rehusar o invalidar cualquier marca, considerada según sus propios méritos, que se establecen en el artículo objeto de examen.⁴ Esta regla se aplicará por lo tanto a las marcas formadas de números, letras, apellidos,⁵ nombres geográficos, palabras escritas o no escritas en ciertos idiomas o escrituras y otros signos que componen la marca.

¹ *Actes de Washington*, páginas 50-51.

² *Actes de Washington*, páginas 92-93, 95-96, 107, 110-111, 113, 224 (observaciones), 308-309 (informe a la Comisión Plenaria), 252-253 (debate en la Tercera Sesión Plenaria).

³ *Actes de Washington*, páginas 252-253. Véase también *Actes de Lisbonne*, páginas 568, 573-576, 600-601.

⁴ Véase, en Italia: Corte di Cassazione, 18.3.1958, *G.R.U.R. Int.*, 1958, página 580 (traducción al alemán) donde se sostiene también que la protección no se aplica a las marcas de fábrica o de comercio que son meramente utilizadas en el país donde se reclama la protección.

⁵ Véase, en Marruecos: Cour de Rabat, 3.6.47, *Ann.*, 1949, página 271 (II), 283.

En cambio, los Estados miembros *no* están obligados a interpretar la noción de *marca de fábrica o de comercio* de manera diferente a la de su legislación nacional. Por lo tanto, si un objeto tridimensional como tal o una «melodía que sirva de firma» se registran como marca de fábrica o de comercio en el país de origen pero no se consideran como marca de fábrica o de comercio en otro país, este segundo país no está obligado a registrar y a proteger esas materias.¹ Los Estados miembros tienen igualmente libertad, a pesar del Artículo 6quinquies, para aplicar a las solicitudes de marcas de fábrica o de comercio otras disposiciones de su legislación interna que no se refieran a los signos que componen una marca, como por ejemplo el requisito de uso previo de la marca,² o la condición de que el solicitante tenga que poseer una empresa industrial o comercial.³

(f) La obligación de aceptar una marca regularmente registrada en el país de origen «tal cual es» o sea en lo que respecta a los signos que la componen, está sujeta a las reservas indicadas en el artículo que se examina (Secciones B y C). Esas reservas consisten en las razones para la denegación o la invalidación *indicadas en una enumeración limitativa*. Las mismas razones —pero también otras— podrán aplicarse a una marca de fábrica o de comercio que *no* esté cubierta por el artículo, bien porque resulte que no se ha registrado regularmente en el país de origen, o bien porque las objeciones contra su registro no estén relacionadas con los signos que la componen.

(g) Las dos últimas frases de la disposición objeto de examen se refieren a las pruebas que los países pueden exigir del registro de una marca de fábrica o de comercio en el país de origen. Se explican por sí mismas y pueden compararse con las disposiciones análogas relativas a la reivindicación del derecho de prioridad de conformidad con el Artículo 4 D.3) del Convenio.

(h) La definición de *país de origen* es importante porque *sólo* las marcas regularmente registradas *en ese país* están cubiertas por el ar-

¹ Véase, para una interpretación más amplia, en la República Federal de Alemania: Bundespatentgericht, 29.4.1965, *G.R.U.R. Int.*, 1965, página 508.

² Véase, en los Estados Unidos de América: Commissioner of Patents, 20.3.1963, 137, *U.S.P.Q.* 69 (1963).

³ Véase, en el sentido contrario, en Austria: Oficina de Patentes (División de Apelación), 29.11.1961, *G.R.U.R. Int.*, 1963, página 107. Véase también, sin embargo, en lo que respecta a las marcas colectivas, el Artículo 7bis 1), *in fine*.

título que se examina. La razón es que se considera que la protección excepcional otorgada a las marcas de fábrica o de comercio por este artículo sólo está justificada cuando el registro en el que se basa la protección se hace en un país con el cual el titular de la marca está en cierto modo relacionado y no en un país libremente elegido por él porque su legislación haya hecho particularmente fácil tal registro. El texto original del Convenio de 1883 definía incluso el país de origen como el país donde el depositante tenga su establecimiento *principal*. Las Conferencias de Revisión de Washington en 1911 y de La Haya en 1925 ampliaron esta disposición de tal modo que, ahora, todas las personas facultadas para acogerse a los beneficios del Convenio en virtud de los Artículos 2 y 3 pueden reivindicar también la aplicación del Artículo que se examina. La disposición, tal como está ahora, aplica los mismos criterios de nacionalidad, domicilio o establecimiento adoptados en los Artículos 2 y 3, pero establece un orden diferente de prioridad entre esos criterios.

(i) *En primer lugar*, se considera que es país de origen el país donde el solicitante tiene un *establecimiento industrial o comercial efectivo y serio*. Ya no es necesario que ese establecimiento sea el establecimiento principal. Las expresiones utilizadas en la disposición son idénticas a las del Artículo 3 del Convenio y tienen que interpretarse del mismo modo (véase, anteriormente, la observación (e) sobre el Artículo 3).

(j) *Solamente* cuando el solicitante no tenga un establecimiento según se indicó antes en un *país de la Unión* (puede tenerlo en cualquier otro sitio) será país de origen el país donde el solicitante tenga su *domicilio*. Esta expresión es una vez más la misma que se utiliza en el Artículo 3 y debe interpretarse de la misma manera (véase, anteriormente, la observación (d) sobre el Artículo 3).

(k) *Solamente* cuando el solicitante *no* tenga un establecimiento según se indicó anteriormente, *ni* un domicilio en uno de los países de la Unión, será país de origen el país del que sea *nacional* (véase, en lo referente al criterio de nacionalidad, la observación (b) sobre el Artículo 2, párrafo 1)).

Los efectos del orden de prioridad en los criterios para determinar el país de origen consisten en que, si el solicitante tiene un establecimiento en un país de la Unión, no podrá reivindicar la aplicación del artículo que se examina para una marca de fábrica o de comercio

registrada en un país donde no tenga tal establecimiento. De manera similar, si una persona no tiene establecimiento en un país de la Unión, pero está domiciliada en tal país, podrá reivindicar la aplicación del artículo únicamente para las marcas de fábrica o de comercio registradas en este último país. Y si no tiene ni establecimiento ni domicilio en el territorio de la Unión, sólo le dará derecho a la aplicación del artículo un registro de marca de fábrica o de comercio en el país del cual es nacional.

ARTICULO 6quinquies, Secciones B y C^(a)

B. Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo ^(b) no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: ^(c)

1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama; ^(d)
2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, ^(e) o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, ^(f) o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; ^(g)
3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público ^(h) y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. ⁽ⁱ⁾ Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. ^(j)

En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10 bis. ^(k)

C.1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección ^(l) se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca. ^(m)

2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran

de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.^(a)

(a) En el Convenio original de 1883, el único motivo para rehusar o invalidar el registro de las marcas cubiertas por el artículo que se examina estaba contenido en la regla (que entonces constituía el párrafo 4 del Artículo 6) de que se podía rechazar el depósito si el objeto para el cual se solicitaba se consideraba contrario a la moral o al orden público.¹ La Conferencia de Revisión de Washington (1911) amplió considerablemente los motivos para rehusar o invalidar estas marcas² y las Conferencias de Revisión siguientes de La Haya (1925), Londres (1934) y Lisboa (1958) ampliaron aún más esos motivos.³

(b) «Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo» son las marcas de fábrica y de comercio que están regularmente registradas en el país de origen y que, en lo que respecta a los signos que las componen, tienen que ser aceptadas para el depósito y protegidas con sujeción a las disposiciones que se examinarán ahora.

(c) La revisión de esta disposición por la Conferencia de Lisboa en 1958 puso aún más claro que nunca anteriormente que los motivos para rehusar o invalidar el registro indicados en la disposición son *limitativos*⁴ (en la inteligencia, desde luego, de que se tienen que apli-

¹ *Actes de Paris*, I, páginas 73-74, 138.

² *Actes de Washington*, páginas 50-51, 230 (propuestas), 93, 96, 107, 113, 224 (observaciones), 297-300 (informe de la Subcomisión), 308-309 (informe a la Comisión Plenaria), 252-253 (debate y adopción en la Tercera Sesión Plenaria).

³ *Actes de La Haya*, páginas 241, 245-246 (propuesta), 340-341 (observaciones), 445-450 (informe de la Tercera Subcomisión), 521-522 (informe de la Comisión General), 542-543 (informe de la Comisión de Redacción), 577 (debate y adopción en la Segunda Sesión Plenaria); *Actes de Londres*, páginas 183-186 (propuesta), 269-272 (observaciones), 393-396 (informe de la Tercera Subcomisión), 462-463 (informe de la Comisión de Redacción), 516 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria); *Actes de Lisbonne*, páginas 569-571, 576-578, 580-581 (propuesta), 582-599 (observaciones), 601-602, 603-606 (debate en la Tercera Comisión), 752-755 (informe de la Tercera Comisión), 618 (debate en la Comisión General), 106 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria), 118 (Informe General).

⁴ *Actes de Lisbonne*, páginas 603, 610, 614, 618, 619.

car igualmente las demás disposiciones del Convenio, tales como las de los Artículos 5 C.I), 6bis, 6ter y 6septies). Por lo tanto, los Estados miembros no tienen libertad para aplicar *otros* motivos de denegación o invalidación del registro de las *marcas de fábrica o de comercio reguladas por el artículo*. La única tarea de las autoridades competentes en esos Estados es determinar si son aplicables algunos de los motivos de denegación o invalidación indicados.

(d) El primero de los motivos permitidos para rehusar o invalidar una marca de fábrica o de comercio regulada por el artículo existe cuando esa marca viola los *derechos de terceros* adquiridos en el país donde la protección se reclama. Esos derechos pueden ser derechos a *marcas de fábrica o de comercio* ya protegidas en el país de que se trate u otros derechos, como por ejemplo el derecho a un *nombre comercial* o un *derecho de autor*, si una marca de fábrica o de comercio formada por una imagen o unas palabras inventadas violase ese derecho. La disposición que se examina podrá aplicarse también si una marca de fábrica o de comercio viola el *derecho* de una persona a su *vida privada*, por ejemplo, si contiene sin su autorización su apellido o su retrato.

(e) El segundo motivo permitido para rehusar o invalidar marcas de fábrica o de comercio reguladas por el artículo consta de tres posibilidades: se aplica a toda marca de fábrica o de comercio que, en el país donde se reclama la protección (1) *esté desprovista de todo carácter distintivo*, (2) *sea descriptiva*, o (3) constituya un *nombre genérico*. De las Conferencias de Revisión de La Haya (1925) y Londres (1934) se desprende que estas tres posibilidades tienen que ser consideradas separadamente puesto que no prosperaron las propuestas que en ellas se hicieron para fusionarlas hasta cierto punto.¹

En los tres casos posibles, la marca de fábrica o de comercio tiene que ser considerada *individualmente por sus propios méritos*: teniendo en cuenta la norma principal del artículo, si una marca ha sido regularmente registrada en el país de origen, no se puede rehusar su registro o su protección solamente porque esté formada por un apellido o un nombre geográfico, o por números o letras, sino que se debe considerar si esa marca, *según sus propios méritos individuales* carece de carácter distintivo, es puramente descriptiva, por ejemplo de origen geográfico,

¹ *Actes de La Haye*, páginas 241, 246, 446-447; *Actes de Londres*, páginas 183-184, 186, 393-394.

o si es un nombre genérico, o —véase más adelante la observación (i)— es una descripción falsa o puede inducir a error y, por lo tanto, es contraria al orden público.

En esas circunstancias, el registro o la protección de una marca de fábrica o de comercio se puede rehusar, en primer lugar, si esa marca, considerada por sus propios méritos, *está desprovista de todo carácter distintivo*, por ejemplo cuando es demasiado sencilla (una simple estrella, una corona o una letra), o demasiado complicada (que da la impresión de ser un adorno o decoración de los productos de que se trate, o de ser meramente un «slogan» porque consiste en una recomendación para que se compren o utilicen esos productos), o cuando el signo de que se trate es ya de uso general, o cuando no esté formada *exclusivamente* de una descripción o un nombre genérico pero que, ni siquiera con la adición de otros elementos, pueda distinguir los productos de una empresa de los de otras empresas.

(f) Se podrá también rehusar o invalidar el registro si la marca de fábrica o de comercio de que se trate es *puramente descriptiva*, o sea si está formada *exclusivamente* por indicaciones que puedan servir en el país en el que se reclama la protección *para designar las particularidades de los productos de que se trate*, tal como se señala en la disposición. Incluso si la marca no estuviese desprovista de todo carácter distintivo, porque la descripción misma no fuese conocida por el público en general, se podría rehusar o invalidar su registro porque las descripciones tienen que seguir siendo de dominio público. Conviene señalar que los signos e indicaciones, en esta disposición, pueden incluir no sólo descripciones escritas, sino también descripciones en forma de representaciones gráficas.

(g) Se puede rehusar o invalidar también el registro si la marca de fábrica o de comercio de que se trate está constituida por un *nombre genérico*, o sea una *designación corriente de los productos de que se trate* en el país en el que se reclama la protección. Esto ha de ser determinado de conformidad con los criterios de buena fe y las prácticas establecidas en el comercio de ese país.

(h) El tercer motivo que permite rehusar o invalidar las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el artículo existe cuando tal marca, considerada individualmente por sus propios méritos, sea *contraria a la moral o al orden público*, considerados, una vez más, en el

país en el que se reclama la protección.¹ Una marca contraria a la moral sería, por ejemplo, una marca que tuviese una imagen oscena. Una marca contraria al orden público sería una marca contraria a los conceptos jurídicos o sociales básicos del país de que se trate. Ejemplos de marcas de ese tipo podrían ser una marca que tuviese un símbolo religioso o una marca que tuviera un emblema de un partido político prohibido, o el emblema de un organismo público, aun cuando este último emblema no esté protegido por el Artículo 6ter del Convenio (véase el párrafo 10) de ese artículo y, anteriormente, la observación (d) relativa a aquel párrafo).

(i) La Conferencia de Revisión de Londres en 1934 añadió a esta disposición, como categoría especial de marcas de fábrica o de comercio contrarias a la moral o al orden público, las marcas de fábrica o de comercio que sean *de tal carácter que engañen al público*. La finalidad de esta adición² era permitir a los Estados miembros rehusar o invalidar marcas de fábrica o de comercio que incluyeran sugerencias de que los productos de que se trataba poseían cualidades inexistentes, o referencias injustificadas a premios o a la protección de una patente, etc. La disposición se aplicará también a las marcas de fábrica o de comercio que contengan indicaciones engañosas sobre el origen geográfico.³

(j) El Protocolo Final que formaba parte integrante del Convenio revisado por la Conferencia de Washington en 1911 había especificado ya que el solo hecho de que una marca de fábrica o de comercio *no esté conforme con cualquier disposición de la legislación* del país en el cual la protección se reclama no constituye motivo suficiente para considerarla *contraria al orden público*, excepto si esa disposición misma se refiere al orden público.⁴ Esta disposición fue transferida al Convenio mismo por la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925.⁵ Resulta evidente la necesidad de esta disposición porque si un Estado miembro pudiese rehusar o invalidar un registro de marca de fábrica

¹ Véase EGGER: "La Protection de la marque «telle quelle» et l'ordre public", *Schw. Mitt.*, 1960, página 38.

² *Actes de Londres*, páginas 184-185.

³ Véase, en Suiza: Bundesgericht, 11.2.1963, *G.R.U.R. Int.*, 1963, página 609.

⁴ *Actes de Washington*, páginas 297-298, 253.

⁵ *Actes de La Haya*, páginas 246, 447, 542.

o de comercio por razones de orden público, por el solo hecho de que no esté conforme con su legislación nacional, se vería totalmente anulada la finalidad del artículo que se examina, consistente en permitir a los solicitantes el reclamar, en caso necesario, un trato mejor que el trato nacional normal (véase, anteriormente, la observación (b) sobre la Sección A.1) del artículo).

(k) La última frase de la disposición que se examina fue añadida por la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958¹ después de no haber prosperado propuestas análogas en las Conferencias de Revisión precedentes de La Haya (1925) y Londres (1934). La frase permite a los Estados miembros rehusar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio si, por razones distintas de las mencionadas ya en el artículo —por ejemplo, por violación de los derechos de terceros o por el carácter engañoso de una marca— su registro *constituye un acto de competencia desleal*. Esto, podría producirse, por ejemplo, si la marca, al reproducir la imagen de un edificio muy conocido que sea la sede de un competidor, pudiera causar confusión con ese establecimiento, o si la marca contuviera una comparación en descrédito de los productos de uno o más competidores.²

(l) Después de la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925 y hasta la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958, el Artículo que se examina contuvo una disposición según la cual, *en la apreciación del carácter distintivo de una marca*, se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca. La Conferencia de Revisión de Lisboa dio un alcance más general a este principio aplicándolo a *la determinación de la cuestión de saber si una marca es susceptible de protección*, esto es, a todas las posibilidades de denegación o invalidación de las marcas reguladas por el Artículo 6quinquies, Sección B.³

(m) Las *circunstancias de hecho* pueden mostrar, por ejemplo, que durante un largo periodo de uso simultáneo dos marcas de fá-

¹ *Actes de Lisbonne*, páginas 590, 594 (propuestas de los Países Bajos y Suiza), 604-605, 610, 613, 614, 618-620 (debates en la Tercera Comisión y en la Comisión General), 753, 755 (informe de la Tercera Comisión), 106 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria), 118 (Informe General).

² *Actes de Londres*, página 185.

³ *Actes de Lisbonne*, páginas 577, 581, 605-606, 610, 614, 618, 620, 753, 755, 106, 118.

brica o de comercio no muy distintas, no han ocasionado sin embargo confusión alguna, de tal modo que el registro de una de ellas no violará los derechos de la otra. O bien las circunstancias pueden mostrar que una marca de fábrica o de comercio que originalmente no era distintiva, a la larga y por el uso, ha adquirido un «*significado secundario*» que le da carácter distintivo. O, también, las circunstancias pueden mostrar que una marca que parece contener una indicación engañosa, de hecho no ha producido engaño alguno y se puede considerar por lo tanto que no es capaz de engañar al público.

Las autoridades competentes del país en el que se reclama la protección de una marca pueden sacar también conclusiones de este tipo de las circunstancias que concurren en otros países.¹

(n) El párrafo 2) de la disposición que se examina fue añadido al Convenio por la Conferencia de Revisión de Londres en 1934.² La disposición presenta una analogía con el Artículo 5, Sección C.2) examinado antes (véase, en particular, la observación (g) sobre ese párrafo). Esta última disposición establece que el *empleo* de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que no difiera esencialmente de aquélla en la que fue *registrado* en uno de los países de la Unión no disminuirá la *protección* de la marca. La disposición que se examina ahora aplica el mismo principio a una situación en la que, *sobre la base de un registro anterior en el país de origen*, se solicita el *registro* de la marca de fábrica o de comercio, *tal cual es*, en otros países de la Unión. Las diferencias no esenciales entre la marca de fábrica o de comercio tal como fue registrada en el país de origen y tal como fue depositada en el país en el cual se solicita la protección no disminuirán la obligación de registro en este último país. Tampoco podrán conducir esas diferencias a la invalidación del registro aunque esto no se dice de manera explícita en la disposición. Las diferencias no esenciales a este respecto son las que consisten en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca y no afecten a su identidad en la forma en la que fue registrada en el país de origen. Ejemplos de esas diferencias pueden ser la adaptación o la traducción de ciertos elementos de una marca de fábrica o de comercio

¹ *Actes de Lisbonne*, páginas 606, 753. Véase, en Suiza: Bundesgericht, 15.6.1955, *G.R.U.R. Int.*, 1956, página 58.

² *Actes de Londres*, páginas 393 (propuesta de Polonia y debate en la Tercera Subcomisión), 462-463 (informe de la Comisión de Redacción), 516 (debate y adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

con el fin de llevar a cabo su registro en países distintos del de origen. Las autoridades competentes del país en el cual se reclama la protección de la marca determinarán si esas diferencias son esenciales o no.

ARTICULO 6quinquies, Secciones D, E y F^(a)

D. Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen.^(b)

E. Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiere sido registrada.^(c)

F. Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del Artículo 4 adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo.^(d)

(a) Las dos primeras de estas secciones tratan de la dependencia de los registros de marcas de fábrica o de comercio obtenidos en virtud de este artículo, del registro en el país de origen. La Sección D fue introducida por la Conferencia de Revisión de Lisboa (1958),¹ para reemplazar a otra disposición adoptada por la Conferencia de Revisión de Londres (1934).² La Sección E data de la Conferencia de Revisión de La Haya (1925).³ La Sección F, introducida también en el Convenio por la Conferencia de Revisión de La Haya,⁴ trata de la relación entre las disposiciones del Artículo 6 *quinquies* y las del Artículo 4 en lo que respecta al derecho de prioridad.

¹ *Actes de Lisbonne*, páginas 578-579, 581 (propuesta), 602-603, 610, 613, 614-616 (debate en la Tercera Comisión), 750, 753-755 (informe de la Tercera Comisión), 617-618 (debate en la Comisión General), 106 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria), 118 (Informe General).

² *Actes de Londres*, páginas 179-183, 186 (propuesta) 272-273 (observaciones), 396-398 (informe de la Tercera Subcomisión), 463 (informe de la Comisión de Redacción), 516 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

³ *Actes de La Haya*, páginas 340 (propuesta del Reino Unido), 450-451 (informe de la Tercera Subcomisión), 522-523 (informe de la Comisión General), 542-543 (informe de la Comisión de Redacción), 577 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

⁴ *Actes de La Haya*, páginas 451 (propuesta de Bélgica), 451-452 (informe de la Tercera Comisión), 522 (informe de la Comisión General), 542 (informe de la Comisión de Redacción), 577 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

(b) Frecuentemente ha habido una lamentable confusión en lo que respecta a la cuestión de la *dependencia o independencia* de los registros de la misma marca de fábrica o de comercio en varios países de la Unión. La razón de esta confusión es que se ha hecho una distinción insuficiente entre la situación, por una parte, en la que una tal marca de fábrica o de comercio es registrada en varios países *en virtud de la disposición normal del «trato nacional»* de las solicitudes, y la *situación excepcional*, de otra parte, en la que una marca de fábrica o de comercio *regularmente registrada en el país de origen* tiene que ser aceptada *tal cual es* en los demás países de la Unión si no se ajusta, en lo que respecta a los signos que la componen, a la legislación nacional de esos países. La Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958 llegó a una distinción clara entre estas situaciones, para la primera de las cuales se reconoció entonces una *independencia completa* de los registros de marcas de fábrica o de comercio en el Artículo 6, mientras que para la segunda, es decir la situación excepcional regulada en el Artículo 6quinquies, se adoptó¹ la norma contraria, o sea que se estipuló la *completa dependencia* de los registros extranjeros del registro en el país de origen. Esto significa que si, sobre la base de un registro en el país de origen, se reivindica la protección de una marca de fábrica o de comercio, en lo que respecta a los signos que la componen, contra la legislación del país de que se trate, ese registro podrá *ser todavía rehusado o invalidado*, o que la *protección* podrá rehusarse, si el *registro en el país de origen ha sido mientras tanto cancelado, anulado, retirado, o ha caducado por cualquier otra razón*.

(c) La Sección E se refiere a la situación en la que el registro de una marca de fábrica o de comercio en el país de origen y otro registro basado sobre el primero, en aplicación del artículo que se examina, no tienen la misma duración.² Si la duración en el país de origen es menor, y no se renueva el registro, el registro basado sobre él en otro país puede ser cancelado (véase, anteriormente, la observación (h)). Sin embargo, si el registro en el país de origen es renovado a tiempo, este hecho no exigirá la renovación de un registro correspondiente en otro país siempre que la duración normal de este último registro no haya expirado todavía. Si, por el contrario, la duración del registro en el país de origen expira más tarde que los correspondientes registros

¹ *Actes de Lisbonne*, páginas 602-603, 613, 614-616, 617-618, 750, 753-755, 106, 118.

² *Actes de Lisbonne*, página 608.

en otros países, estos últimos registros tendrán que ser renovados independientemente, antes de la renovación en el país de origen.

(d) La aplicación del Artículo 6quinquies no afectará al derecho de prioridad reconocido por el Artículo 4. La relación entre estos artículos es la siguiente:

Sobre la base del *primer depósito* de una solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio en *alguno* de los países de la Unión, se reconoce en el Artículo 4 un *derecho de prioridad* para efectuar depósitos similares, dentro de un plazo de seis meses, en los otros países. Para este derecho de prioridad carece de importancia que el primer depósito desemboque en una registro en el país en el que se ha efectuado (Artículo 4 A.3)).

Sin embargo, si un primer depósito o *algún otro* depósito en el *país de origen*, tal como se define en el Artículo 6quinquies A.2), conduce al *registro* en ese país, la marca de fábrica o de comercio *tiene que ser aceptada en cualquier momento para su depósito y protegida tal cual* es en los demás países de la Unión, pero el reconocimiento de un derecho de prioridad por su registro depende del Artículo 4.

Estas normas actuarán generalmente por separado, pero se podrán combinar si un *primer depósito en el país de origen* es seguido, *dentro de un plazo de seis meses*, de uno o más depósitos similares en otros países de la Unión, y si el primer depósito conduce a un *registro regular*, en el país de origen *antes* de que se adopte una decisión sobre la aceptación de los depósitos en los otros países. En esos casos, la marca de fábrica tiene que ser aceptada *tal cual* es, en vista de lo dispuesto en el Artículo 6quinquies, y se reconocerá, para su registro, un *derecho de prioridad, a partir de la fecha del primer depósito*, en virtud del Artículo 4.

ARTICULO 6sexies ^(a)

Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio.^(b) No están obligados a prever el registro de estas marcas.^(c)

(a) Este artículo fue introducido en el Convenio por la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958.¹ Según se indicó anteriormente, esa Conferencia no aceptó una propuesta más ambiciosa para asimilar las marcas de servicio a las marcas de fábrica y de comercio en la totalidad del Convenio.² Lo que se ha adoptado ha sido una obligación de proteger las marcas de servicio pero no de registrarlas también.

(b) De conformidad con la disposición que se examina, los Estados miembros «se comprometen a proteger las marcas de servicio».³ Esto suscita la cuestión de saber si los Estados miembros están obligados a *legislar* sobre la cuestión o si esta disposición introduce una obligación directa de proteger la materia indicada con el resultado de que —en los países que admitan tal posibilidad— la disposición puede considerarse como «autoejecutiva» y, por lo tanto, las partes interesadas pueden reclamar directamente su aplicación a las autoridades competentes del país de que se trate. (Véanse, anteriormente, en relación con cuestiones análogas, la observación (b) sobre el Artículo 5quinquies, la observación (b) sobre el Artículo 6bis y la observación (b) sobre el Artículo 6ter.)

En el caso del Artículo 6sexies, el debate en la Conferencia de Lisboa puso claramente de manifiesto que la disposición *no* obligaría a los Estados miembros a legislar de manera expresa en materia de marcas de servicio, de tal modo que esos Estados cumplirían con la disposición. no sólo cuando introdujesen en su legislación medidas

¹ *Actes de Lisbonne*, páginas 624, 626-627 (propuestas de los Estados Unidos de América y de Suecia), 628-633 (debate en la Tercera Comisión), 755-757 (informe de la Tercera Comisión), 634-636 (debate en la Comisión General), 99, 103 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria), 114, 118 (Informe General).

² *Actes de Lisbonne*, páginas 624 (propuesta de los Estados Unidos de América), 628-633 (debate en la Tercera Comisión), 755-757 (informe de la Tercera Comisión).

³ Véase, en relación con la noción de marcas de servicio, la observación (g) sobre el Artículo 1, párrafo 2) anterior y, además, MASCAREÑAS: "La marque de service", *P.I.*, 1959, página 137; *I.P.Q.*, julio de 1960, página 10; FROSCHMAIER: *Der Schutz von Dienstleistungszeichen*, 1959; DUSOLIER: "La marque de service", *R.I.P.I.A.*, 1965, página 181.

especiales para la protección de las marcas de servicio, sino también cuando concedieran esa protección por otros medios, por ejemplo, en sus leyes contra la competencia desleal.¹

Por lo tanto, la disposición que se examina no entraña obligación de legislar pero entraña una *obligación de proteger* considerada como una obligación que ha de ser cumplida por las autoridades competentes de los Estados miembros. Por lo tanto, la disposición tiene que ser considerada como «autoejecutiva» —en los países que admiten esa posibilidad— con el resultado de que las partes interesadas pueden reclamar directamente la protección de las marcas de servicio a las autoridades competentes del país de que se trate, por todos los medios legales disponibles.

(c) Como los Estados miembros no estarán obligados a legislar sobre la protección de las marcas de servicio, es lógico que no tengan que permitir el registro de tales marcas, puesto que el registro sólo podría ser factible sobre la base de una legislación especial.

¹*Actes de Lisbonne*, páginas 633, 634, 635, 756-757, 118.

ARTICULO 6septies ^(a)

1) Si el agente o el representante ^(b) del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión ^(c) solicita, sin autorización de este titular, ^(d) el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, ^(e) el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado ^(f) o de reclamar la anulación ^(g) o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, ^(h) a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones. ⁽ⁱ⁾

2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, ^(j) el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización. ^(k)

3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo. ^(l)

(a) Este artículo fue introducido en el Convenio por la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958.¹

(b) El artículo que se examina trata de una situación especial, o sea de la relación entre el *titular de una marca* y su *agente o representante* por lo que respecta al *registro o a la utilización de la marca por parte del segundo*. En muchos casos, esa relación quedará adecuadamente regulada por contrato, pero en otros casos no existirá un contrato o dicho contrato guardará silencio o será insuficiente en la materia. A veces será de interés también para el titular de la marca que su agente o representante en un determinado país tome, por su propia iniciativa, las medidas necesarias para proteger la marca mediante el registro y la use con vistas a los posibles requisitos de uso, pero entonces pueden surgir graves dificultades en lo que respecta al derecho exclusivo al uso de la marca, o cuando se pone fin a la relación entre las partes.

Si la aplicación de la disposición que se examina es solicitada en un país de la Unión, las autoridades competentes de ese país tendrán

¹ *Actes de Lisbonne*, páginas 680-682 (propuesta), 682-686 (observaciones), 687-692 (debate en la Tercera Comisión), 760-761 (informe de la Tercera Comisión), 692-693 (debate en la Comisión General), 103-104 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria), 118 (Informe General).

que determinar primeramente si la persona que ha solicitado el registro de la marca a su propio nombre en dicho país *puede ser considerada como el agente o representante* del titular de la marca en uno de los países de la Unión. En vista de la finalidad de la disposición, la redacción anterior no será interpretada probablemente en un sentido legal estricto, de tal modo que la disposición se aplicará también a los que han actuado como distribuidores de productos que llevan la marca y que han solicitado el registro de la marca a su propio nombre.¹

Aunque no se hace referencia a las marcas de servicio en el historial de esta disposición, la adopción de la palabra «marca» en la época en que se introdujeron las marcas de servicio en el Convenio permitirá la aplicación de esta disposición, no sólo a las *marcas de fábrica y de comercio*, sino también a las *marcas de servicio*.

(c) Una segunda cuestión que han de examinar las autoridades del país en el que se pide la aplicación de la disposición que se examina es la de saber si el registro de la marca ha sido solicitado por un agente o representante *«del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión»*.

Como no se hace referencia a ningún país de origen, tal como se define, por ejemplo, en el Artículo 6quinquies, Sección A.2), la disposición se aplica cuando la persona de que se trate sea titular de la marca en *cualquier* país de la Unión, inclusive en el país en el que el agente o representante haya solicitado u obtenido el registro de la marca.² Esta última situación podrá producirse si el país de que se trate no lleva a cabo un examen de las solicitudes de registro en cuanto a los posibles conflictos con registros existentes, o si ese país permite que la propiedad de una marca se adquiera meramente por la primera utilización.

Una persona que sea titular de una marca en *uno* de los países de la Unión podrá pedir la aplicación de la disposición aun cuando algún otro que no sea él, sea el titular de la marca en *otros* países, a condición, sin embargo, de que sea *su* agente o representante quien haya pedido el registro de la marca de que se trate.

¹ *Actes de Lisbonne*, página 690. Sin embargo, la introducción de las palabras "o cliente" después de "representante" fue rechazada por la Conferencia de Lisboa, porque la expresión "cliente" fue considerada como término demasiado vago: *Actes de Lisbonne*, páginas 690-691, 760.

² *Actes de Lisbonne*, páginas 688-689, 760.

La cuestión de saber *si* una persona es el *titular* de la marca en un país de la Unión tendrá que ser decidida de conformidad con la legislación nacional de ese país.

(d) La disposición objeto de examen se aplica únicamente cuando el agente o el representante ha solicitado el registro de la marca *sin autorización* del titular. En el caso de autorización, el contrato correspondiente tendrá que regular la situación, particularmente en lo que respecta a la terminación de la relación entre las partes.

(e) La disposición que se examina es aplicable cuando el agente o representante del titular de la marca en un país de la Unión *solicita el registro de la marca a su propio nombre* en uno de los países de la Unión. En vista de la finalidad de la disposición, podrá aplicarse también cuando la marca de fábrica o de comercio cuyo registro solicita el agente o el representante *no sea idéntica sino similar* a la marca del titular de que se trate.¹

(f) Dependerá de la legislación nacional del país en el que se trata de obtener la aplicación de la disposición que se examina que el registro de una marca solicitado por el agente o representante pueda dar lugar a *oposición* por parte del titular, o que este último sólo pueda pedir —o pueda pedir además— su *anulación*, después del registro.

(g) Como la posibilidad de *oponerse* a una solicitud de registro en las condiciones a las que se hace referencia en la disposición puede limitarse al periodo anterior al registro, es de particular importancia que se permita al titular *reclamar la anulación de dicho registro*.

(h) Una tercera posibilidad que se abre al titular de una marca, si lo permite así la ley del país de que se trate, es solicitar la *transferencia a su favor* del registro obtenido por el agente o representante. Esa transferencia puede colocar al titular de la marca en una posición mejor que si tiene que obtener primero la anulación del registro hecho por el agente o representante y luego reemplazar ese registro por otro a su propio nombre, porque con esa transferencia adquiere un registro sobre la base de una solicitud anterior, lo cual puede ser importante en lo que respecta a derechos de terceros.

¹ *Actes de Lisbonne*, página 681.

(i) La Conferencia de Lisboa tenía la intención de no hacer la disposición de este artículo demasiado rígida,¹ permitiendo la posibilidad de que el *agente o representante pueda justificar su solicitud de registro de la marca*. Esta justificación sería posible, por ejemplo, si el propietario de la marca hubiese hecho creer a su agente o representante que él, el titular había abandonado la marca o que no le interesaba obtener derechos en el país de que se trate.

(j) Otro de los derechos que se confieren al titular de la marca en un país de la Unión es el derecho a oponerse a la *utilización no autorizada* de la marca por su agente o representante. Se da este derecho en las condiciones estipuladas en el párrafo 1) del artículo que se examina, lo cual significa que el derecho sólo existe en las mismas condiciones que los derechos dados al titular en el párrafo 1) y con posibilidad similar para el agente o representante de justificar su utilización no autorizada de la marca.

(k) El derecho de oponerse a la *utilización no autorizada* de la marca por el agente o representantes es *independiente* de la cuestión de saber si este agente o representante ha solicitado el *registro* de esa marca o ha obtenido dicho registro.

(l) Con el fin de no prolongar indebidamente situaciones que son legalmente inseguras, los Estados miembros pueden estipular *un plazo equitativo* dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el artículo que se examina. No habrá limitación de tiempo en los países que no estipulen un plazo.

En la Conferencia de Lisboa quedó entendido² que cuando una marca registrada o utilizada por un agente o representante fuese *notoriamente conocida* en el país de que se trate, podría aplicarse también el Artículo 6 bis del Convenio.

¹ *Actes de Lisbonne*, páginas 689, 691, 760.

² *Actes de Lisbonne*, páginas 691, 761.

ARTICULO 7 ^(a)

La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca.^(b)

(a) Este artículo aparecía ya en el texto original del Convenio de 1883, aunque entonces se refería al depósito y no al registro de una marca de fábrica o de comercio.¹ La disposición fue modificada a ese respecto por la Conferencia de Revisión de La Haya.²

(b) El artículo que se examina puede compararse, hasta cierto punto, con el Artículo 4 *quater* del Convenio, relativo a las patentes. La finalidad de estos artículos es hacer la protección de la propiedad industrial independiente de la cuestión de que los productos en relación con los cuales se aplicaría esa protección se puedan vender en el país de que se trate, o no puedan venderse. Por ejemplo, cuando una marca de fábrica o de comercio está destinada a ser utilizada en un producto farmacéutico que no ha sido aprobado como tal por las autoridades competentes del país y cuya venta no está por lo tanto permitida, eso no debe conducir a la denegación del registro de la marca de fábrica o de comercio, porque le interesa al solicitante asegurar sus derechos ante la eventualidad de que la venta de su producto pueda ser autorizada posteriormente.³ El artículo que se examina se aplicará también cuando el uso de marcas de fábrica o de comercio esté prohibido para una clase de productos o cuando la venta de los productos sea objeto de un monopolio o de una concesión.

El artículo que nos ocupa tiene un alcance más bien estricto, según se puso de manifiesto al no prosperar los intentos hechos en la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958 para darle una aplicación más amplia, esto es, extenderlo a las *renovaciones* de los registros y a la *duración del derecho exclusivo al uso* de la marca de fábrica o de comercio.⁴

¹ *Actes de Paris*, I, páginas 27 (propuesta), 89 (explicación de motivos), 97, 143 (debate y adopción).

² *Actes de La Haye*, páginas 525 (informe de la Comisión General), 545 (informe de la Comisión de Redacción), 577 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

³ *Actes de Paris*, I página 89.

⁴ *Actes de Lisbonne*, páginas 694-704, 761-763.

ARTICULO 7bis ^(a)

1) Los países de la Unión se comprometen ^(b) a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas ^(c) pertenecientes a colectividades ^(d) cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, ^(e) incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial. ^(f)

2) Cada país decidirá sobre las condiciones particulares ^(g) bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección ^(h) si esta marca es contraria al interés público. ⁽ⁱ⁾

3) Sin embargo, la protección ^(j) de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, ^(k) por el motivo de que no esté establecida en el país donde la protección se reclama ^(l) o de que no se haya constituido conforme a la legislación del país. ^(m)

(a) Las partes principales de este artículo relativo a las marcas colectivas fueron introducidas en el Convenio por la Conferencia de Revisión de Washington en 1911.¹ El artículo fue elaborado aún más por la Conferencia de Revisión de Londres en 1934.²

(b) Dada la redacción del artículo, que se refiere a un *compromiso de los países de la Unión*, surge de nuevo la cuestión de saber si se puede considerar este artículo como «autoejecutivo» —en los países que admitan esa posibilidad— con el resultado de que las partes interesadas podrán pedir directamente la aplicación a las autoridades administrativas o judiciales del país de que se trate. La posición del artículo a este respecto es análoga a la del Artículo 6bis y se puede hacer referencia por lo tanto a la observación (b) hecha en relación con aquel artículo. También aquí hay que llegar a la conclusión de que el artículo entraña igualmente una obligación para las autoridades administrativas y judiciales de los Estados miembros que admiten esa posibilidad, de tal modo que esas autoridades tienen que

¹ *Actes de Washington*, páginas 51-52, 230-231 (propuestas), 93, 96, 107, 223 (observaciones), 304-305 (informe de la Subcomisión), 309 (informe a la Comisión Plenaria), 253-254 (debate y adopción en la Tercera Sesión Plenaria).

² *Actes de Londres*, páginas 193-195 (propuesta), 281-283 (observaciones), 407-409 (informe de la Tercera Subcomisión), 467 (informe de la Comisión de Redacción), 517 (debate y adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

dar efecto directamente a las disposiciones del artículo, a petición de las partes interesadas. Eso significa, por ejemplo, que cuando la legislación nacional de esos países no contenga disposiciones especiales sobre el registro y la protección de las marcas colectivas, las autoridades de esos países estarán sin embargo obligadas a registrar y proteger tales marcas. Si, por otra parte, un Estado miembro tiene dicha legislación especial, ésta se aplicará a las marcas colectivas extranjeras en virtud de los Artículos 2 y 3 del Convenio, teniendo en cuenta el resto de la regulación dada en el artículo que se examina.

(c) El artículo que se examina trata de las «*marcas colectivas*».¹ Esas marcas no son definidas del mismo modo en las diversas legislaciones nacionales, pero cabe decir *grosso modo* que son signos que sirven, no para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras empresas, sino para distinguir el *origen geográfico* u *otras características comunes* de productos o servicios de *diferentes empresas que utilizan la marca colectiva bajo el control de su titular*. Esas marcas implican generalmente una cierta garantía de calidad.

Los Estados miembros están obligados a admitir tales marcas para el registro y a concederles protección de acuerdo con las normas del artículo que se examina.

(d) El artículo sólo comprende las marcas colectivas «*pertencientes a colectividades*» que suelen ser generalmente asociaciones de fabricantes o vendedores de productos procedentes de un determinado país o región o que tienen ciertas características o cualidades comunes. Las marcas colectivas de Estados o de otros órganos públicos no quedan comprendidas en esta disposición. Una propuesta para ampliarla en ese sentido no fue aceptada por la Conferencia de Revisión de Londres en 1934.² Sin embargo, las marcas colectivas de los Estados y de otras entidades públicas estarán frecuentemente protegidas en virtud de la norma del «trato nacional» encarnada en el Artículo 2 del Convenio, y las de los Estados —si esas marcas son al mismo tiempo signos o punzones oficiales de control y garantía— también podrán ser protegidas por el Artículo 6ter.

(e) Las marcas colectivas de colectividades sólo quedarán comprendidas en la disposición que se examina cuando la existencia de

¹ Véase PAHUD: *La marque collective en Suisse et à l'étranger*, 1938; EGGER: "A propos de la marque collective", *Schw. Mitt.*, 1962, página 100.

² *Actes de Londres*, páginas 193-194, 409, 467, 517.

tales colectividades *«no sea contraria a la ley del país de origen»*. No está claro qué debe entenderse por país de origen. Como no se hace referencia a ese respecto a la definición de país origen del Artículo 6quinquies A.2) y como, en vista de las palabras finales del Artículo 7bis, 1), el primer criterio para esta definición no se aplicará necesariamente, es probable que, en el Artículo 7bis, «país de origen» no signifique el país de origen de la marca de conformidad con el Artículo 6quinquies A.2), sino que signifique el país de origen de la colectividad de que se trate.¹

Con el fin de que la disposición sea aplicable, la existencia de la colectividad a la que pertenece la marca colectiva tiene que *no ser contraria a la ley del país de origen*. Tampoco esta disposición es muy clara pero, probablemente, significa no que la colectividad de que se trate tenga que demostrar que se ajusta a la ley del país de origen, sino que el registro y la protección de su marca colectiva podrán ser rehusados si resulta que la existencia de tal colectividad es contraria a dicha ley.

(f) Se deduce ya del Artículo 2.2) del Convenio que, en lo que respecta a la norma del «trato nacional», no se puede exigir domicilio o establecimiento en el país donde la protección se reclama. Las últimas palabras de la disposición que se examina añaden además la disposición de que para el registro y la protección de las marcas colectivas pertenecientes a colectividades, dichas colectividades no están obligadas ni siquiera a poseer un establecimiento industrial o comercial en ninguna parte. En otras palabras, esas colectividades, sin poseer ningún establecimiento industrial o comercial por sí mismas, pueden simplemente controlar la utilización de una marca colectiva por parte de otros. Esos otros poseerán por su parte los establecimientos para los productos o servicios con los que se utilizará la marca colectiva.

(g) Los Estados miembros tendrán libertad para establecer o aplicar las condiciones particulares bajo las cuales accederán a proteger las marcas colectivas, condiciones que aplicarán luego tanto a las marcas nacionales como a las cubiertas por el Convenio. Se pueden establecer esas condiciones bien mediante la adopción de una reglamentación general sobre la materia o bien por medio de decisiones relativas a cada una de las marcas colectivas cuya protección se solicite.²

¹ Véase TROLLER: *Die mehrseitigen völkerrechtlichen Verträge im internationalen gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, página 55.

² *Actes de Washington*, página 309.

Las condiciones para la protección pueden referirse al carácter de las colectividades que reclaman la protección¹ y pueden, por ejemplo, prohibir a dichas colectividades el poseer, por sí mismas, un establecimiento industrial o comercial;² también pueden referirse las condiciones al carácter de la marca colectiva y a la garantía dada por la colectividad de que se trate en cuanto al uso adecuado de la marca.³ Los Estados miembros también tienen libertad, por ejemplo, para prohibir la transferencia de las marcas colectivas.⁴

(h) Las palabras «protegida» y «protección», en vista de las palabras iniciales del párrafo precedente, han de incluir también la admisión de una marca colectiva para el depósito y su registro.⁵

(i) Los Estados miembros podrán rehusar, en particular, la protección de una marca colectiva si es *contraria al interés público*. El *interés público* (véase también el Artículo 5 C.3) *in fine*) no debe confundirse con el *orden público*, al que se hace referencia en el Artículo 6quinquies, Sección B.3). Esta última expresión se refiere a los conceptos legales o sociales básicos del país de que se trate. El interés público es una noción mucho más amplia y se refiere al interés del público por encontrar verdaderamente las características comunes de ciertos productos o servicios indicadas por una marca colectiva,⁶ que sugieren, por lo general, una garantía de calidad. Si la admisión de la marca fuese contraria a ese interés público, se podrán rehusar el registro y la protección.

(j) Aquí, una vez más, ha de entenderse que la palabra «protección» incluye la admisión para el depósito y el registro.

(k) Esta parte del párrafo 3) repite simplemente lo que ya se ha dicho en el párrafo 1), pero las palabras que siguen dan más precisión a la disposición.

¹ Véase, en la República Federal de Alemania: Bundespatentgericht, 4.8.1966, *G.R.U.R. Int.*, 1967, página 72.

² *Actes de Londres*, páginas 408, 517.

³ *Actes de Washington*, páginas 304, 309, 254.

⁴ *Actes de Londres*, página 194.

⁵ *Actes de Washington*, página 304.

⁶ *Actes de Washington*, páginas 107, 304; *Actes de Londres*, páginas 282, 409.

(l) Si la existencia de la colectividad que reclama la protección de una marca colectiva no es contraria a la ley del país de origen, no será posible rehusar el registro y la protección de esa marca por el *motivo de que la colectividad no esté establecida en el país donde la protección se solicita*. Esta norma está de acuerdo con la norma general que se da en el Artículo 2.2) del Convenio.

(m) Tampoco será posible rehusar una marca colectiva por el motivo de que la colectividad que reclama la protección no está constituida *conforme a la legislación del país donde se solicita dicha protección*.

ARTICULO 8 ^(a)

El nombre comercial ^(b) será protegido ^(c) en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, ^(d) forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio. ^(e)

(a) Este artículo estaba ya incluido en el texto original del Convenio de 1883.¹ La Conferencia de Revisión de La Haya en 1925 modificó la redacción para lograr una mayor conformidad con otras disposiciones del Convenio.²

(b) Según se señaló anteriormente —véase la observación (h) sobre el Artículo 1, párrafo 2)— el concepto de lo que es un «nombre comercial» varía en los diferentes países de la Unión.³ El saber si un nombre para el que se solicita protección es un «nombre comercial» o no, es una cuestión de calificación que tiene que ser resuelta en el país donde se solicita dicha protección.

Aunque el artículo que se examina está redactado en términos generales, la protección de un nombre comercial en virtud de este Artículo sólo puede ser reivindicada por una persona facultada para gozar de los beneficios del Convenio, de conformidad con los Artículos 2 ó 3.⁴

(c) El artículo que se examina estipula que será *protegido* el nombre comercial,⁵ pero no especifica cómo tiene que concederse esa protección (véanse, sin embargo, también los Artículos 9 y 10ter). Los Estados miembros tienen libertad para regular esa protección, bien mediante una legislación especial, bien mediante la legislación contra la competencia desleal o por otros medios adecuados. La protección se concederá generalmente contra actos ilegales de terceros, consistentes, por ejemplo, en la utilización del mismo nombre comercial o de

¹ *Actes de Paris*, I, páginas 27 (propuesta), 97-100, 143 (debate y adopción).

² *Actes de La Haye*, páginas 525 (informe de la Comisión General), 545 (informe de la Comisión de Redacción), 577 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

³ Véase "Protection du nom commercial en France et en divers autres pays", *R.I.P.I.A.*, 1962, página 145.

⁴ *Actes de Paris*, I, páginas 98-100, 143.

⁵ Véase CONTE: "La protection du nom commercial et l'Article 8 de la Convention d'Union", *P.I.*, 1931, página 200; SAINT-GAL: "Protection du nom commercial sur le plan international", *R.I.P.I.A.*, 1962, página 189; 1964, página 92; y "Der internationale Schutz des Handelsnamens", *G.R.U.R. Int.*, 1964, página 289.

otro, similar que se confunda con él, o de una marca similar a un nombre comercial, si dicha utilización puede ocasionar confusión en el público. Los países tienen libertad para estipular medidas especiales en casos de utilización de apellidos homónimos como nombres comerciales.

La protección dada a un nombre comercial extranjero, en vista del principio del trato nacional encarnado en el Artículo 2 del Convenio, tiene que ser igual a la protección que se conceda a los nombres comerciales nacionales.¹ Sin embargo, si un país concede una protección diferente a los nombres comerciales que están registrados en el país y otra a los demás nombres comerciales nacionales no registrados, no estará obligado a conceder a los nombres comerciales extranjeros no registrados en el país de que se trate más protección que a los nombres comerciales nacionales no registrados.² Si, en un determinado país, la probabilidad de confusión por parte del público es el criterio para la protección de un nombre comercial contra otros nombres comerciales o marcas, dicho país podrá exigir que un nombre comercial extranjero, para ser protegido, tenga que ser utilizado o sea conocido hasta cierto punto en el país, porque de lo contrario la probabilidad de confusión no existiría.³

(d) Será protegido un nombre comercial, de conformidad con el artículo que se examina, *sin obligación alguna de depósito o registro*, lo cual significa que el país donde la protección se reclama no podrá exigir el depósito ni el registro del nombre comercial, ni en ese país ni en ningún otro país, particularmente en el país de origen del nombre comercial, aun cuando el registro fuese obligatorio allí.

Si la legislación de un país somete la protección de los nombres comerciales *nacionales* a registro, la disposición que se examina significará una derogación de esa obligación a favor de los nombres comerciales *extranjeros*. Esta es una situación similar a la que puede producirse en lo que respecta al Artículo 2.2) (véase anteriormente, la observación (b) sobre dicha disposición).

¹ Véase, en Francia: Cour de Paris, 13.6.1961, *Ann.*, 1962, página 54; *id.*, 8.12.1962, *Ann.*, 1963, página 147.

² Véase, en Austria: Oberster Gerichtshof, 2.9.1958, *G.R.U.R. Int.*, 1959, página 300; *id.*, 21.11.1961, *G.R.U.R. Int.*, 1962, página 251; en Suiza: Bundesgericht, 4.5.1964, *G.R.U.R. Int.*, 1966, página 95; *id.*, 6.10.1964, *ibidem*, 1965, página 513.

³ Véase, en la República Federal de Alemania: Bundesgerichtshof, 4.11.1966, *G.R.U.R. Int.*, 1967, página 396 y, en Austria y Suiza, las decisiones a las que se han hecho referencia en la nota anterior.

(e) De conformidad con el artículo que se examina, la protección de un nombre comercial tiene que ser independiente de que el nombre comercial sirva también como *marca de fábrica o de comercio*, o sea una parte de ella, y de que esa marca de fábrica o de comercio se encuentre o no protegida. Si, por ejemplo, una marca de fábrica o de comercio que contenga un nombre comercial es abandonada y pasa a ser de dominio público, la protección del nombre comercial no resultará afectada.¹

¹ *Actes de Paris*, I, página 97.

ARTICULO 9 ^(a)

1) Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.^(b)

2) El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto.^(c)

3) El embargo se efectuará a instancia del Ministerio público, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada país.^(d)

4) Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito.^(e)

5) Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la importación, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el embargo en el interior.^(f)

6) Si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de importación, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislación se modifique en consecuencia,^(g) estas medidas serán sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales.

(a) Ciertas partes de este artículo estaban ya incluidas en el texto original del Convenio de 1883.¹ Fueron introducidos párrafos adicionales en el Acta Adicional, adoptada por la Conferencia de Revisión de Bruselas en 1900,² y fueron adoptadas nuevas modificaciones por la Conferencia de Revisión de Washington en 1911.³ La Conferencia de Revisión de La Haya en 1925 adoptó otras varias modificaciones.⁴

¹ *Actes de Paris*, I, páginas 27 (propuesta de Artículo 6), 79-89, 91-97, 142-143 (debate y adopción).

² *Actes de Bruxelles*, páginas 45-46 (propuesta), 246-249, 255-256, 311-312 (debate y adopción).

³ *Actes de Washington*, páginas 97 (propuesta de Francia), 302-303 (informe de la Comisión), 309 (informe a la Comisión Plenaria), 254-255 (debate y adopción en la Tercera Sesión Plenaria).

⁴ *Actes de La Haye*, páginas 249-250 (propuesta), 346 (observaciones), 469-470 (informe de la Cuarta Subcomisión), 525 (informe de la Comisión General), 545-546 (informe de la Comisión de Redacción), 577 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

(b) Aunque, en algunas ocasiones, el Convenio estipula las medidas que se han de aplicar en el caso de ciertas violaciones de los derechos de propiedad industrial (véanse los Artículos 5*quater*, 6*bis*, 6*septies*), por lo general deja la cuestión de las *acciones o medios que se han de oponer a esas violaciones* a la legislación nacional de los Estados miembros. Los intentos hechos para *estipular* en el Convenio ciertas sanciones en caso de *importación* de productos que lleven ilícitamente una *marca de fábrica o de comercio* o un *nombre comercial* protegidos en el país de importación, resultaron demasiado ambiciosos. La redacción actual del artículo que se examina, aunque en apariencia es bastante estricta en los párrafos 1), 2), 3) y 5), en realidad añade poco a la norma general encarnada en los Artículos 2 y 3 del Convenio, que asegura a las personas con derecho a acogerse a los beneficios del Convenio el «trato nacional» en todos los Estados miembros, con inclusión de las acciones y medios en caso de violación de sus derechos de propiedad industrial.

Este es el efecto del artículo que se examina porque, después de prescribir, en los casos de violación de derechos de una marca de fábrica o de comercio o de un nombre comercial, *el embargo al importarse* los productos que lleven esa marca de fábrica o de comercio o ese nombre comercial, o la *prohibición* de esa importación, o el *embargo en el interior del país*, añade en el párrafo 6) que los países donde no se admitan esas medidas podrán *sustituirlas por las acciones y medios existentes en esos casos para los nacionales en virtud de la ley del país*. Por lo tanto, *la norma del trato nacional* se aplicará a las sanciones y remedios en lo que respecta a la violación de los derechos de las marcas de fábrica y de comercio, y de los nombres comerciales, y esto se considerará suficiente.

En estas circunstancias, la importancia del artículo que se examina radica únicamente en el hecho de que sugiere una serie de medidas que se consideran deseables con el fin de proteger los derechos de las marcas de fábrica y de comercio y de los nombres comerciales, y en el hecho de que, *si* las legislaciones adoptan esas medidas, el artículo subraya su aplicación obligatoria en los casos en que se aplique el Convenio.¹

El cumplimiento del párrafo 1) del artículo queda por entero a la discreción de la legislación y de los procedimientos administrativos o legales del país de que se trate.

¹ *Actes de Washington*, páginas 302-303, 309. Véase también, en Francia: Cour de Paris, 29.6.1962, *Ann.*, 1965, página 201.

c) El párrafo 2) del artículo indica que, si la legislación nacional de que se trate así lo establece, el embargo de los productos que lleven ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial se efectuará en el país donde se haya hecho la aplicación de esos signos a dichos productos, así como en el país de importación.

(d) La legislación nacional del país de que se trate determinará a petición de quién se efectuará el embargo. Las palabras «persona física o moral» no implican, por sí mismas, una obligación de admitir las peticiones de sindicatos o asociaciones de personas interesadas¹ (véase, en relación con esta cuestión, el Artículo 10^{ter}.2)).

(e) Esta disposición no requiere ninguna explicación.

(f) Esta disposición no requiere ninguna explicación.

(g) Las palabras «en espera de que dicha legislación se modifique en consecuencia» fueron añadidas a esta disposición por la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925. Quedó entendido, de manera expresa, que estas palabras habían de interpretarse como una *simple invitación* a los Estados miembros para que adoptaran una legislación ajustada a los párrafos precedentes del artículo que se examina, pero que esa invitación no crearía ninguna obligación, ni siquiera de carácter moral.²

¹ *Actes de La Haye*, páginas 470, 545.

² *Actes de La Haye*, páginas 470, 525, 545.

ARTICULO 10 ^(a)

1) Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas ^(b) en caso de utilización directa o indirecta ^(c) de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto ^(d) o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.^(e)

2) Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia.^(f)

(a) Los elementos principales de este artículo estaban incluidos ya en el texto original del Convenio de 1883,¹ pero en aquella época la disposición se aplicaba únicamente a los productos que llevasen falsamente, como indicación de procedencia, el nombre de una localidad determinada y cuando esa indicación fuese unida a un nombre comercial ficticio o utilizado con intención fraudulenta. El segundo párrafo del artículo tenía también un alcance más limitado del que tiene ahora. Las Conferencias de Revisión de Bruselas (1900),² Washington (1910),³ La Haya (1925),⁴ Londres (1934)⁵ y Lisboa (1958),⁶ modificaron todas el artículo en varios puntos, pero sólo la Confe-

¹ *Actes de Paris*, I, páginas 27 (propuesta de Artículo 6), 91, 100-104, 144-145 (debate y adopción).

² *Actes de Bruxelles*, páginas 46 (propuesta), 100, 167 (observaciones), 249-250 (debate y adopción).

³ *Actes de Washington*, páginas 97, 104 (propuestas de Francia y del Reino Unido), 302-303 (informe de la Comisión), 310 (informe a la Comisión Plenaria), 254-255 (adopción en la Tercera Sesión Plenaria).

⁴ *Actes de La Haye*, páginas 250-252 (propuesta), 347-348 (observaciones), 470-472 (informe de la Cuarta Subcomisión), 525 (informe de la Comisión General), 546 (informe de la Comisión de Redacción), 577-578 (debate y adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

⁵ *Actes de Londres*, páginas 195-197 (propuesta), 283-287 (observaciones), 411-417 (informe de la Cuarta Subcomisión), 468-469 (informe de la Comisión de Redacción), 517-519 (debate y adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

⁶ *Actes de Lisbonne*, páginas 776-779 (propuesta), 779-784 (observaciones), 784-787 (debate en la Cuarta Comisión), 850-852 (informe de la Cuarta Comisión), 788 (debate en la Comisión General), 104 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria), 118 (Informe General).

rencia de Lisboa logró darle un alcance mucho mayor que antes. Se aplica ahora a *todas las utilizaciones directas o indirectas de una indicación falsa concerniente a la procedencia de productos*, independientemente de que dicha indicación sea el nombre de una localidad determinada o que vaya unida a un nombre comercial ficticio o utilizado con intención fraudulenta. La disposición se extiende también a toda utilización directa o indirecta de una *indicación falsa concerniente a la identidad del productor, fabricante o comerciante de los productos* y, a ese respecto, es del mismo tipo que las disposiciones del Artículo 10*bis* relativas a la represión de la competencia desleal.¹

(b) Según se ha señalado anteriormente —véase la observación (b) sobre el Artículo 9— la aplicación de las disposiciones del precedente Artículo 9 significa que también en el caso de indicaciones falsas sobre la procedencia de productos o sobre la identidad del productor, etc., *se aplicará la legislación nacional del país en el que se solicita la protección* y, si esa legislación estipula el embargo a la importación de los productos que lleven esas indicaciones falsas, u otras de las medidas que se indican en el Artículo 9, la aplicación de dichas medidas será obligatoria en los casos comprendidos en el artículo que se examina.

(c) La utilización *directa* de una indicación falsa de procedencia se produce cuando resulta de las palabras utilizadas; la utilización *indirecta* de esa indicación se produce, por ejemplo, cuando se suministran los productos sin ninguna indicación de procedencia después de haber llevado a cabo una falsa publicidad en cuanto a la procedencia, o cuando se hace la indicación de procedencia mediante una imagen que sugiera tal procedencia.

(d) Desde que fue revisado el artículo que se examina por la Conferencia de Lisboa en 1958 ya no se aplica *únicamente* a la indicación falsa, como procedencia del producto, del nombre de una localidad o de un país determinado, o sea a una indicación falsa de *procedencia geográfica*. La disposición se aplicará también, por lo tanto, en los casos en los que la procedencia de los productos queda falsamente indicada por algún otro medio que el geográfico, por ejemplo, como producto de artesanía (véase también el Artículo 10*bis*. 3), aparta-

¹ Véase BEIER: "Täuschende Reklame und Schutz der geographischen Herkunftangaben", *G.R.U.R. Int.*, 1966, página 197.

do 3.). Es probable, sin embargo, que la disposición siga aplicándose principalmente a las *indicaciones falsas de procedencia geográfica*, incluidas las *denominaciones de origen*. En relación con estas nociones, véanse las observaciones (i) y (j) sobre el Artículo 1, párrafo 2), anterior, y los Arreglos Especiales de Madrid (1891) y Lisboa (1958), a los que se hace referencia en esas observaciones.

Una de las dificultades que plantean las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen es que lo que se considera como indicación de procedencia o denominación de origen en uno o varios países, en otros países se considera a veces como nombre genérico que no se limita a los productos de cierta procedencia u origen.¹ En la Conferencia de Lisboa² se explicó que la legislación o las decisiones judiciales del país en el que se solicita la protección tendrían que resolver estas cuestiones.

(e) Desde que fue revisada esta disposición por la Conferencia de Lisboa en 1958, también es aplicable en los casos de utilización directa o indirecta de una indicación falsa *sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante*. Según se ha indicado anteriormente—véase la observación (b)— esto significa que también en esos casos se aplicará la legislación nacional de los Estados miembros y, si esa legislación estipula el embargo a la importación de los productos que lleven esas indicaciones falsas, u otras de las medidas que se indican en el Artículo 9, la aplicación de dichas medidas será obligatoria en los casos comprendidos en el artículo que se examina.

La legislación interna de los Estados miembros tratará probablemente de la prohibición de las indicaciones falsas sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante, como casos particulares de la represión de la competencia desleal. Puede prestar particular atención a los casos de los apellidos homónimos.³

(f) El segundo párrafo del artículo objeto de examen se refiere a los casos en los cuales se indica falsamente como procedencia de los productos *una localidad, una región o un país* y, por lo tanto, sólo se aplica a las indicaciones *geográficas* falsas. En estos casos, lo difícil es que una indicación geográfica no suele ser de propiedad par-

¹ Ejemplos dados en la Conferencia de París, en 1880, fueron "eau de Cologne", "cuir de Russie" y "velours d'Utrecht"; véase *Actes de Paris*, I, página 88.

² *Actes de Lisbonne*, página 778.

³ *Actes de Lisbonne*, página 786.

ticular, de tal modo que, contrariamente a lo que ocurre con las marcas de fábrica o de comercio, los nombres comerciales y las indicaciones falsas sobre la identidad del productor, etc. no hay propietario ni ninguna otra persona que sea competente de manera obvia para oponerse al uso de indicaciones geográficas falsas. La disposición que se examina establece esa competencia reconociendo como parte interesada a todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio del producto de que se trate y establecido en la localidad o en el país *falsamente indicado* o en la región en que esa localidad esté situada, o en el país en el que *se emplea* la indicación falsa de procedencia. Está claro que los productores, etc. del primer grupo están directamente interesados porque pueden verse perjudicados por la indicación falsa de la localidad, la región o el país en el que están establecidos; los productores, etc. del segundo grupo, cabe suponer que están indirectamente interesados porque la utilización de una indicación falsa de procedencia en cualquier país puede considerarse como un acto de competencia desleal. Se ha pensado que, probablemente, los productores, etc. del último grupo podrán intervenir con mayor rapidez.¹

La disposición del párrafo 2) de este artículo está redactada de tal modo que, en los países que admitan esta posibilidad, tiene que ser aplicada directamente por las autoridades judiciales y administrativas competentes; en otras palabras es «autoejecutiva».

¹ *Actes de Londres*, páginas 416-417 (propuesta de Cuba), 468-469.

ARTICULO 10bis (a)

1) Los países de la Unión están obligados ^(b) a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.^(c)

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.^(d)

3) En particular deberán prohibirse: ^(e)

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; ^(f)
2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; ^(g)
3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudiere inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.^(h)

(a) El Convenio original de 1883 no contenía disposición específica alguna en lo que respecta a la represión de la competencia desleal. En vista del hecho de que esa represión ni siquiera era enumerada entre las materias de propiedad industrial respecto de las cuales se había de conceder el «trato nacional» a las personas facultadas para gozar de los beneficios del Convenio, el Acta Adicional adoptada por la Conferencia de Revisión de Bruselas en 1900 introdujo este último principio. En relación con la competencia desleal, en un nuevo Artículo 10bis.¹ La Conferencia de Revisión de Washington en 1911 dio un paso más adelante al introducir en dicho artículo la obligación para todos los Estados miembros de asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.² Esta obligación fue reforzada y se incluyeron una definición

¹ *Actes de Bruxelles*, páginas 164 (propuesta de Francia), 187-188, 310, 382-383 (debate y adopción).

² *Actes de Washington*, páginas 53 (propuesta), 105, 224 (observaciones), 305 (informe de la Comisión), 310 (informe a la Comisión Plenaria), 255 (debate y adopción en la Tercera Sesión Plenaria).

y ejemplos de actos de competencia desleal en el artículo por la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925.¹ La Conferencia de Revisión de Londres en 1934 mejoró esas disposiciones² y la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958 añadió un nuevo ejemplo de actos de competencia desleal párrafo 3) 3.).³

(b) El párrafo 1) del artículo que se examina, de una parte, y los párrafos 2) y 3), de otra, tienen un carácter diferente.

El párrafo 1) contiene meramente una *obligación para los Estados miembros* en virtud de la cual tienen que asegurar a los nacionales de los (otros) países de la Unión —y a los asimilados a ellos en virtud del Artículo 3— una protección eficaz contra la competencia desleal.

En la mayoría de los países, difícilmente será posible asegurar una protección *eficaz* contra la competencia desleal por otros medios que no sean la *legislación*, pero se ha admitido en varias Conferencias de Revisión⁴ que los Estados miembros no estarían obligados a introducir una legislación *especial* al respecto, si su legislación general ya existente —por ejemplo las disposiciones del derecho civil dirigidas contra los actos ilícitos— bastara para asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

Por otra parte, los párrafos 2) y 3) del artículo que se examina contienen, *de manera directamente aplicable*, una *definición* de lo que es un acto de competencia desleal, así como *ejemplos* de actos tales que *tienen, en particular, que ser prohibidos*. Esas disposiciones están redactadas de tal modo que deben considerarse como «autoejecutivas» en los países que admiten dicha posibilidad, y por lo tanto, tienen que ser aplicadas directamente por las autoridades judiciales o administrativas del país en el que se solicita la protección contra la competencia

¹ *Actes de La Haye*, páginas 252-255 (propuesta), 348-351 (observaciones), 472-478 (informe de la Cuarta Subcomisión), 525 (informe de la Comisión General), 546-547 (informe de la Comisión de Redacción), 578-581 (debate y adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

² *Actes de Londres*, páginas 197-198 (propuesta), 287-290 (observaciones), 417-422 (informe de la Cuarta Subcomisión), 469-470 (informe de la Comisión de Redacción), 519 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

³ *Actes de Lisbonne*, páginas 725, 784 (propuesta de Austria), 725-726 (debate en la Tercera Comisión), 789-790 (debate en la Cuarta Comisión), 852 (informe de la Cuarta Comisión), 726-727, 790 (debate en la Comisión General), 106 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria), 118 (Informe General).

⁴ *Actes de Washington*, páginas 305, 255; *Actes de La Haye*, páginas 472, 578.

desleal.¹ Más adelante se harán otras observaciones sobre estas cuestiones.

(c) Los diversos países de la Unión tienen conceptos distintos de lo que se ha de entender por «competencia desleal». En uno o más países, determinados actos se consideran como actos de competencia desleal, mientras que en otros no se consideran así, o sólo se consideran de esta forma en determinadas circunstancias.² Al dar una protección eficaz contra la competencia desleal, cada país podrá determinar por sí mismo qué actos se consideran de esta clase, siempre, sin embargo, que se cumpla con los párrafos 2) y 3) del artículo que se examina.

(d) La disposición define los actos de competencia desleal como *todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial*.

Lo que se ha de entender por «competencia» será determinado en cada país de conformidad con sus propios conceptos: los países podrán extender la noción de actos de competencia desleal a actos que no son competitivos en sentido estricto, o sea que no se cometen dentro de la misma rama de la industria o del comercio, pero con los cuales se aprovecharía indebidamente una reputación establecida en otra rama de la industria o del comercio y, por lo tanto, se debilitaría esa reputación.³

Todo acto de competencia tendrá que ser considerado como desleal si es contrario a los *usos honestos en materia industrial o comercial*.⁴ Este criterio no está limitado a los usos honestos existentes en el país donde se reclama la protección contra la competencia desleal. Las autoridades judiciales o administrativas de tal país tendrán, por lo tanto, que tener también en cuenta los usos honestos establecidos en el comercio internacional.

¹ Véase, en México: Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, 28.8.1963, *Rev. Mex. P.I.*, 1963, página 340, *G.R.U.R. Int.*, 1967, página 29 (traducción al alemán).

² Véase, por ejemplo, ULMER c.s.: *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*, 1965, y, para otros países, *G.R.U.R. Int.*, 1959, página 517 (U.S.A.); 1964, página 233 (Noruega), 300 (Dinamarca), 358 (Finlandia) y 493 (Reino Unido).

³ Véase SAINT-GAL: "Concurrence déloyale et concurrence parasitaire", *R.J.P.I.A.*, 1956, página 19; y "Unlauterer und parasitärer Wettbewerb", *G.R.U.R. Int.*, 1956, página 202; 1957, páginas 7, 410; 1958, página 399.

⁴ Véase, en Italia: Corte di Cassazione, 31.7.1957, *G.R.U.R. Int.*, 1958, página 535 (N.º 1837) (resumen en alemán).

Si una autoridad judicial o administrativa del país donde se reclama la protección llega a la conclusión de que un acto contra el que se ha presentado denuncia es contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, estará obligada a considerar ese acto como acto de competencia desleal y a aplicar las sanciones y remedios establecidos por su legislación nacional. Hay gran variedad de actos que pueden corresponder al criterio antes indicado.¹

(e) El párrafo 3) del artículo que se examina da *ejemplos* de actos que tienen que ser considerados particularmente como actos de competencia desleal y que, por lo tanto, deben ser prohibidos. Esta disposición contiene también *legislación común* para todos los países de la Unión² y tiene que ser aceptada como parte de su legislación interna o aplicada directamente por sus autoridades judiciales o administrativas. La enumeración de ejemplos de actos de competencia desleal no es limitativa y sólo constituye un mínimo.³

(f) El primero de los ejemplos de actos que se han de considerar como actos de competencia desleal se refiere a cualquier acto capaz de crear *confusión*, por cualquier medio que sea, respecto del *establecimiento*, los *productos* o la *actividad industrial o comercial* de un *competidor*. Se puede crear esa confusión mediante el uso de marcas de fábrica o de comercio o de nombres comerciales idénticos o similares y con frecuencia se prohibirá esto mediante una legislación especial relativa a estas materias. Si no es ése el caso, los actos que creen confusión por esos medios tienen que ser prohibidos como actos de competencia desleal. Esto mismo cabe decir de los otros medios que puedan crear una confusión similar, tales como la forma de los embalajes, los títulos de la publicidad,⁴ las referencias a la sede u otros detalles de una empresa.⁵ No importa que esos actos sean cometidos de buena fe, aunque esto puede tener una influencia sobre las sanciones que se hayan de aplicar.⁶

¹ Véase la literatura citada en la nota 2 de la página anterior y, además, la obra del BIRPI, *Ley-tipo para los países en desarrollo sobre marcas, nombres comerciales y competencia desleal*, 1967, página 82. Véase también, por ejemplo, en Austria: Oberster Gerichtshof, 9.10.1957, *G.R.U.R. Int.*, 1959, página 397.

² *Actes de La Haye*, páginas 472, 475-477, 546-547.

³ *Actes de La Haye*, página 547.

⁴ *Actes de La Haye*, página 476.

⁵ *Actes de Londres*, página 198.

⁶ *Actes de La Haye*, páginas 476-477, 581.

(g) El segundo ejemplo de actos que tienen que ser considerados como actos de competencia desleal se refiere a las *aseveraciones falsas*, en el *ejercicio del comercio*, capaces de *desacreditar el establecimiento*, los *productos* o la *actividad industrial o comercial* de un *competidor*. El mero hecho de desacreditar a un competidor con aseveraciones inexactas que desacrediten su empresa, sus productos o servicios, aun cuando se haga sin intención injuriosa por parte de la persona que hace las aseveraciones, basta para la aplicación de esta disposición.¹ Se ha dejado a la legislación interna o a la jurisprudencia de cada país el decidir si las aseveraciones que desacreditan pero que *no* son estrictamente *inexactas* pueden constituir también actos de competencia desleal, y en qué circunstancias.²

(h) El tercer ejemplo de actos de competencia desleal trata de las *aseveraciones engañosas* pero, esta vez aunque no se refieran particularmente a los productos *de un competidor* —generalmente, tales alegaciones quedan comprendidas en el apartado 2. precedente— sino que se refieran a los *productos de la persona que hace las aseveraciones*. La disposición objeto de examen se aplica a todas las *indicaciones o aseveraciones* cuyo empleo en el *ejercicio del comercio* pueda *inducir al público a error* sobre la *naturaleza*, el *modo de fabricación*, las *características*, la *aptitud* en el empleo o la *cantidad* de los productos de que se trate. No se refiere a indicaciones o a aseveraciones similares sobre el *origen* o la *procedencia* de los productos³ ni sobre la *identidad del productor*, su *establecimiento* o sus *actividades industriales o comerciales*. En cuanto a esos actos, en la medida en que no estén comprendidos en el Artículo 10, del Convenio,⁴ las legislaciones nacionales o la jurisprudencia determinarán si son actos contrarios a los usos honestos en materia industrial o comercial y si, por esa razón, tienen que ser considerados como actos de competencia desleal.

¹ *Actes de La Haye*, página 477.

² *Actes de Londres*, página 418.

³ *Actes de Lisbonne*, páginas 726, 790.

⁴ *Actes de Lisbonne*, página 189.

ARTICULO 10^{ter} ^(a)

1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10^{bis}.^(b)

2) Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los Artículos 9, 10 y 10^{bis}, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.^(c)

(a) Este artículo fue introducido en el Convenio por la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925.¹ Su redacción fue modificada ligeramente por la Conferencia de Revisión de Londres en 1934.²

(b) El párrafo 1) del artículo contiene una *obligación para los Estados miembros* de asegurar a los nacionales de los otros países de la Unión —y a los asimilados a esos nacionales según lo dispuesto en el Artículo 3— *recursos legales* adecuados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10^{bis}. Esto sólo puede entenderse como una obligación por parte de los Estados miembros de introducir, completar o mantener una *legislación* que reprima eficazmente (i) el comercio de productos que lleven ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial que tenga derecho a gozar de la protección en el país de que se trate, (ii) la utilización de indicaciones falsas de procedencia de los productos o de la identidad del producto, del fabricante o del comerciante y (iii) los actos de competencia desleal. Esta última obligación (la del apartado (iii)) se expresa también en el Artículo 10^{bis} 1), disposición a la

¹ *Actes de La Haye*, páginas 252-255 (propuesta relativa al Artículo 10 ^{bis}), 349-351 (observaciones), 478-480 (informe de la Cuarta Subcomisión), 525-526 (informe de la Comisión General), 547 (informe de la Comisión de Redacción), 581 (debate y adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

² *Actes de Londres*, páginas 422 (propuesta del Reino Unido e informe de la Cuarta Subcomisión), 470 (informe de la Comisión de Redacción), 519 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

cual el párrafo que se examina no hace más que añadir que hay que proveer los *recursos legales apropiados*. En lo que respecta a las dos primeras obligaciones (los apartados (i) y (ii)) el párrafo que se examina refuerza el Artículo 9.6) que es aplicable también al Artículo 10, porque especifica que las acciones y medios disponibles en estos casos tienen que ser *eficaces*.

En la Conferencia de Revisión de La Haya quedó entendido que la legislación nacional, al estipular la represión eficaz de los actos aludidos, puede hacer una distinción entre disposiciones que permitan la reclamación por daños y las que prohíban los actos incriminados. Mientras que sería posible no conceder daños en lo que respecta a actos cometidos de buena fe, la prohibición de esos actos debería ser siempre posible.¹

(c) El párrafo 2) del artículo que se examina contiene también una obligación por parte de los Estados miembros. Aunque las mismas palabras «se comprometen» se utilizan también en los Artículos 6bis, 6sexies y 7bis del Convenio, el contexto en que se usan aquí es diferente. De conformidad con los artículos aludidos en la frase anterior, los Estados miembros se comprometen a rehusar, cancelar, proteger o admitir ciertas cosas, lo que puede ser interpretado, en los países que admitan esa posibilidad, como la imposición de obligaciones directas a las autoridades administrativas o judiciales de esos países. Según el párrafo que se examina, por el contrario, los Estados miembros se comprometen a *prever medidas que permitan*, etc., lo que se ha de entender únicamente como referido a la *legislación*.

La finalidad de esa legislación tiene que ser permitir a los *sindicatos y asociaciones* de representantes de los *industriales, productores o comerciantes interesados* entablar acciones cuando se cometan los actos a los que se hace referencia en los Artículos 9, 10 y 10bis. Se señalan dos condiciones para la admisión de esa competencia por parte de los sindicatos y asociaciones: en primer lugar, su existencia tiene que no ser contraria a las leyes de sus países (véase la observación (e) sobre el Artículo 7bis),² y, en segundo lugar, su acción sólo será permitida en la medida en que la legislación del país en el que se solicita la protección permita dicha acción a los sindicatos y asociaciones del propio país.

¹ *Actes de La Haye*, página 581.

² Véase, en Italia: Tribunale di Milano, 11.1.1964, *G.R.U.R. Int.*, 1965, página 253 (traducción al alemán).

ARTICULO 11 ^(a)

1) Los países de la Unión concederán, conforme a su legislación interna,^(b) una protección temporaria ^(c) a las invenciones patentables, a los modelos de utilidad, a los dibujos o modelos industriales, así como a las marcas de fábrica o de comercio ^(d) para los productos que figuren en las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas,^(e) organizadas en el territorio de alguno de ellos.^(f)

2) Esta protección temporaria no prolongará los plazos del Artículo 4. Si, más tarde, el derecho de prioridad fuese invocado, la Administración de cada país podrá contar el plazo a partir de la fecha de la introducción del producto en la exposición.^(g)

3) Cada país podrá exigir, como prueba de la identidad del objeto expuesto y de la fecha de introducción, los documentos justificativos que juzgue necesario.^(h)

(a) Como la falta de protección o la protección inadecuada de la propiedad industrial en las exposiciones internacionales fue una de las razones que fomentaron la conclusión del Convenio,¹ es natural que el principio de esa protección quedase ya incluido en el texto original del Convenio de 1883.² La intención era entonces obligar a los Estados miembros a adoptar las medidas legislativas necesarias a tal fin, pero dejándoles libres para determinar la manera de conseguirlo.³ Esos principios fueron confirmados por la Conferencia de Revisión de Bruselas en 1900,⁴ cuando se introdujeron las palabras «conforme a su legislación interna» en el artículo, mediante el Protocolo Adicional adoptado en aquella Conferencia. En la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925 se hicieron ambiciosas propuestas para insertar una regulación mucho más detallada de esta materia en

¹ Véase LADAS: *The international Protection of Industrial Property*, páginas 73 y siguientes, 347-348.

² *Actes de Paris*, I, páginas 27 (propuesta de Artículo 9), 104-108 (debate), 145 (adopción); II, páginas 22, 31, 33-34 (debate).

³ *Actes de Paris*, I, páginas 105-107.

⁴ *Actes de Bruxelles*, páginas 47-48 (propuesta), 185-186 (debate), 312 (adopción).

el artículo, pero sólo resultó posible añadir las disposiciones de los párrafos 2) y 3).¹

(b) El artículo que se examina sólo contiene una *obligación para los Estados miembros de establecer y mantener la legislación necesaria*, a fin de proteger temporariamente las materias enumeradas de propiedad industrial en lo que respecta a productos que figuren en ciertas exposiciones. Deja a la legislación interna de cada Estado miembro libertad para elegir los medios destinados a ofrecer esa protección.

(c) La *protección temporaria*, por la legislación interna, de las materias de propiedad industrial enumeradas puede facilitarse por varios medios. Esa legislación puede, por ejemplo, conceder *un derecho de prioridad*, más o menos similar al reconocido en el Artículo 4 del Convenio, a las solicitudes de protección de los productos exhibidos. Ese derecho se aplicaría durante un determinado plazo a partir del día en el que el objeto de que se trate fue introducido en la exposición. Esa protección mediante un derecho de prioridad es temporaria porque expira si —o en la medida en que— no se ejerce el derecho dentro del plazo prescrito. También es posible, por ejemplo en el caso de invenciones patentables que figuren en la exposición, establecer disposiciones para la protección temporaria por otros medios, o sea disponiendo que, durante cierto plazo, esa exposición *no destruirá el carácter de novedad de la invención* y que la persona que concurre con su invención a la exposición estará también protegida contra la *usurpación* de su invención por parte de *terceros*. Otra posibilidad, además, de protección consiste en el reconocimiento de un derecho de continuación de uso a favor del expositor contra posibles derechos adquiridos por terceros.

(d) Las materias de propiedad industrial que, de conformidad con la disposición que se examina, tienen que estar protegidas son las *invenciones patentables, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio*. La disposición guarda silencio en cuanto a las demás materias de la propiedad industrial tales como las marcas de servicio y los nombres comerciales. Por lo tanto, los Estados miembros no tienen *obligación* de conceder protección temporaria a esas materias, aunque disponen de libertad para hacerlo así, si lo desean.

¹ *Actes de La Haye*, páginas 255-262 (propuesta), 351-352 (observaciones), 436-437 (informe de la Segunda Subcomisión), 526 (informe de la Comisión General), 547 (informe de la Comisión de Redacción), 581 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

(e) La disposición objeto de examen se aplica únicamente a la protección temporaria de las invenciones, etc., en lo que respecta a los productos que figuren en *exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas*.¹ La cuestión de saber si se cumple esta condición será determinada por las autoridades judiciales o administrativas del país en el que se solicita la protección temporaria. Como se señala más adelante, observación (f), este país no tiene por qué ser el mismo país en el que se celebra la exposición.

Las autoridades a las que se hizo antes alusión, probablemente considerarán que una exposición es *oficial* si ha sido *organizada* por el Estado u otra autoridad pública y la considerarán *oficialmente reconocida* si ha sido *reconocida* como tal por el Estado u otra autoridad pública. Además, la exposición tiene que ser *internacional*, lo que significa que tiene que incluir la exhibición de productos procedentes de países extranjeros.

Como estas definiciones dejan ciertas dudas, algunos Estados miembros notifican a la Oficina Internacional las exposiciones respecto de las cuales desean que se aplique la disposición, después de lo cual la Oficina publica esas notificaciones. Otros países advierten en su gaceta oficial cuáles son sus exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas. Esas notificaciones y publicaciones, aunque no obligan a las autoridades de un país en el que se solicita la protección de acuerdo con la disposición, les proporcionan una base para tomar sus decisiones.

Desde luego, los Estados miembros tienen libertad para conceder, en su legislación interna, protección temporaria en lo que respecta también a otras exposiciones, además de las previstas en la disposición que se examina.

(f) En su legislación interna, los Estados miembros, no sólo tienen que conceder protección temporaria en relación con las exposiciones internacionales que se celebren *en su propio territorio*, sino que tienen que extender esa protección a *todas las exposiciones, tal como se han definido, celebradas en el territorio de cualquier otro Estado miembro*. Significa esto que la protección temporaria concedida por tal legislación puede ser reclamada por las personas con derecho a

¹ En el Convenio sobre Exposiciones Internacionales firmado en París el 22 de noviembre de 1928 se da una definición de «exposición oficial u oficialmente reconocida» que no puede, sin embargo, aplicarse a este artículo, pues difieren grandemente la finalidad de dicho artículo y la del Convenio citado.

acogerse a los beneficios del Convenio, no sólo en lo que respecta a los productos que han figurado en una exposición, en las condiciones prescritas, en el país mismo, sino también en lo que respecta a los productos que han figurado, en las condiciones prescritas, en exposiciones celebradas en otros países de la Unión.

(g) El párrafo 2) del artículo que se examina trata de las relaciones entre la protección temporaria que se ha de conceder de conformidad con este artículo y el *derecho de prioridad concedido por el Artículo 4 del Convenio*. Particularmente si se prevé la protección temporaria en forma de otro derecho de prioridad —véase anteriormente la observación (c)— surge la cuestión de saber si se pueden acumular ese derecho y el derecho de prioridad concedido por el Artículo 4 del Convenio. Esa acumulación significaría, por ejemplo, que una parte interesada podría, en primer lugar, depositar, dentro del plazo de prioridad que se inicia a partir de la fecha de la exposición, una solicitud de protección del objeto de que se trate, con prioridad, en un país de la Unión y luego, a base de *esta primera solicitud*, pedir, dentro del otro plazo de prioridad concedido en virtud del Artículo 4, la protección en los otros países, *con prioridad desde la exposición*.

La primera frase de la disposición que se examina presupone que esa acumulación de prioridades no puede reclamarse, ya que dice que los plazos de prioridad establecidos en el Artículo 4 no serán prolongados. Sin embargo, la segunda frase de esta disposición da cierta libertad ¹ a las autoridades del país donde se reclaman la protección y la prioridad. Si la exposición de un objeto precede a una primera solicitud de protección de dicho objeto, el plazo de prioridad en virtud del Artículo 4 *podrá* contarse, *sin ser prolongado, a partir de la fecha de introducción de los productos en la exposición*.

(h) Con el fin de aplicar su legislación interna respecto a la protección temporaria de ciertos objetos que han figurado en las exposiciones internacionales descritas, cada país podrá exigir pruebas, tanto de la *identidad del artículo exhibido* como de la *fecha de su introducción en la exposición*,² en cualquier forma de justificante documental que se considere necesaria. Esa prueba documental puede, por ejemplo, consistir en un certificado relativo a los dos puntos a los que se hizo antes referencia y extendido por las autoridades competentes de la exposición de que se trate, o del país en el que se celebró.

¹ *Actes de La Haye*, página 526.

² *Actes de La Haye*, página 437.

ARTICULO 12 ^(a)

1) Cada país de la Unión se compromete a establecer un servicio especial de la propiedad industrial y una oficina central ^(b) para la comunicación al público de las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio.^(c)

2) Este servicio publicará una hoja oficial periódica.^(d) Publicará regularmente:

- a) los nombres de los titulares de las patentes concedidas, con una breve designación de las invenciones patentadas;
- b) las reproducciones de las marcas registradas.^(e)

(a) El primer párrafo de este artículo estaba, en lo esencial, incluido ya en el texto original del Convenio de 1883.¹ El Protocolo Final, que formaba parte integrante de dicho Convenio, hizo una adición, en el párrafo 5, en el sentido de que las actividades del servicio especial de la propiedad industrial incluirían, *en la medida de lo posible*, la publicación, en cada uno de los Estados miembros, de un periódico oficial.² La Conferencia de Revisión de Washington en 1911 añadió los modelos de utilidad a las materias que deberían ser comunicadas al público y transfirió la disposición del Protocolo al Convenio mismo.³ La Conferencia de Revisión de La Haya en 1925 hizo obligatoria la publicación de un periódico oficial,⁴ y la Conferencia de Revisión de Londres en 1934 especificó las materias que tendrían que publicarse de manera regular.⁵

(b) Como la protección de la propiedad industrial, y en particular su protección internacional, no pueden evidentemente llevarse a cabo sin las *administraciones nacionales que registran* los derechos de

¹ *Actes de Paris*, I, páginas 27-28 (propuesta), 108, 145 (adopción).

² *Actes de Paris*, I, páginas 151-152.

³ *Actes de Washington*, páginas 55 (propuesta), 97, 224 (observaciones), 310 (informe a la Comisión Plenaria), 255 (adopción en la Tercera Sesión Plenaria).

⁴ *Actes de La Haya*, página 263 (propuesta), 353 (observación), 415-416 (informe de la Primera Subcomisión), 526 (informe de la Comisión General), 547-548 (informe de la Comisión de Redacción), 581 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

⁵ *Actes de Londres*, páginas 198-199 (propuesta), 344-345 (informe de la Primera Subcomisión), 470-471 (informe de la Comisión de Redacción), 519 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

que se trate y *comunican esos derechos al público*, el Convenio obliga a cada Estado miembro a establecer esa administración en una *oficina central*. Según se indica en el Artículo 13.3) b) del Convenio, los Estados miembros pueden concluir también arreglos especiales que establezcan una oficina *común* que tenga para cada uno de ellos el carácter de servicio nacional especial de la propiedad industrial. Un ejemplo de esa oficina común es la *Oficina Africana y Malgache de Propiedad Industrial*, establecida en Yaoundé (Camerún), en virtud de un Arreglo entre los Estados participantes, de fecha 13 de septiembre de 1962.

(c) La administración prevista por el artículo que se examina tiene que ser establecida para la *comunicación al público de las patentes, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio*. No se hace mención de otras materias de propiedad industrial, de tal modo que los Estados miembros tienen libertad para decidir si esas materias han de ser comunicadas también al público y en qué forma.

(d) La publicación de una *hoja oficial periódica* en cada administración nacional, que hizo obligatoria la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925, constituye el medio más práctico de comunicar al público la concesión de derechos de propiedad industrial.

(e) Cada administración nacional tiene, en particular, que publicar de manera regular los *datos esenciales* relativos a las materias más importantes de propiedad industrial, concretamente, a *las patentes y a las marcas de fábrica o de comercio*. Esos datos son los nombres de los titulares de las patentes concedidas, con una breve designación de las invenciones patentadas, y las reproducciones de las marcas de fábrica o de comercio registradas. También tiene que publicar datos relativos a todo derecho de prioridad que se reivindique (véase el Artículo 4.D 2) y 5)).

Las administraciones pueden publicar y generalmente publican muchos más *datos*, tales como *las fechas* de concesión o de registro, *fechas de solicitudes*, datos análogos en lo que respecta a *los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de servicio*, y la aplicación que se da al Artículo 6ter del Convenio (véase el Artículo 6ter. 3) a)), etc.

ARTICULO 13^(a)

1) a) La Unión tendrá una Asamblea^(b) compuesta por los países de la Unión obligados por los Artículos 13 a 17.^(c)

b) El gobierno de cada país miembro estará representado por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que la haya designado.

2) a) La Asamblea:

- i) tratará de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión y a la aplicación del presente Convenio;^(d)
- ii) dará instrucciones a la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la «Oficina Internacional»), a la cual se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo «la Organización»),^(e) en relación con la preparación de las conferencias de revisión,^(f) teniendo debidamente en cuenta las observaciones de los países de la Unión que no estén obligados por los Artículos 13 a 17;^(g)
- iii) examinará y aprobará los informes y las actividades del Director General de la Organización relativos a la Unión y le dará todas las instrucciones necesarias en lo referente a los asuntos de la competencia de la Unión;^(h)
- iv) elegirá a los miembros del Comité Ejecutivo de la Asamblea;
- v) examinará y aprobará los informes y las actividades de su Comité Ejecutivo y le dará instrucciones;
- vi) fijará el programa, adoptará el presupuesto trienal de la Unión y aprobará sus balances de cuentas;⁽ⁱ⁾
- vii) adoptará el reglamento financiero de la Unión;^(j)
- viii) creará los comités de expertos y grupos de trabajo que considere convenientes para alcanzar los objetivos de la Unión;
- ix) decidirá qué países no miembros de la Unión y qué organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales podrán ser admitidos en sus reuniones a título de observadores;
- x) adoptará los acuerdos de modificación de los Artículos 13 a 17;^(k)

- x i) emprenderá cualquier otra acción apropiada para alcanzar los objetivos de la Unión;
- x ii) ejercerá las demás funciones que implique el presente Convenio;⁽⁷⁾
- x iii) ejercerá, con la condición de que los acepte, los derechos que le confiere el Convenio que establece la Organización.^(m)

b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, la Asamblea tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.⁽ⁿ⁾

3) a) Sin perjuicio de las disposiciones del apartado b), un delegado no podrá representar más que a un solo país.

b) Los países de la Unión agrupados en virtud de un arreglo particular en el seno de una oficina común que tenga para cada uno de ellos el carácter de servicio nacional especial de la propiedad industrial, al que se hace referencia en el Artículo 12, podrán estar representados conjuntamente, en el curso de los debates, por uno de ellos.^(o)

4) a) Cada país miembro de la Asamblea dispondrá de un voto.

b) La mitad de los países miembros de la Asamblea constituirá el quórum.

c) No obstante las disposiciones del apartado b), si el número de países representados en cualquier sesión es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte de los países miembros de la Asamblea, ésta podrá tomar decisiones; sin embargo, las decisiones de la Asamblea, salvo aquellas relativas a su propio procedimiento, sólo serán ejecutivas si se cumplen los siguientes requisitos. La Oficina Internacional comunicará dichas decisiones a los países miembros que no estaban representados, invitándolos a expresar por escrito su voto o su abstención dentro de un periodo de tres meses a contar desde la fecha de la comunicación. Si, al expirar dicho plazo, el número de países que hayan así expresado su voto o su abstención asciende al número de países que faltaban para que se lograra el quórum en la sesión, dichas decisiones serán ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la mayoría necesaria.^(p)

d) Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 17.2), las decisiones de la Asamblea se tomarán por una mayoría de dos tercios de los votos emitidos.

e) La abstención no se considerará como un voto.

5) a) Sin perjuicio de las disposiciones del apartado b), un delegado no podrá votar más que en nombre de un solo país.

b) Los países de la Unión a los que se hace referencia en el párrafo 3) b) se esforzarán, como regla general, en hacerse representar por sus propias delegaciones en las reuniones de la Asamblea. Ello no obstante, si por razones excepcionales, alguno de los países citados no pudiese estar representado por su propia delegación, podrá dar poder a la delegación de otro de esos países para votar en su nombre, en la inteligencia de que una delegación no podrá votar por poder más que por un solo país. El correspondiente poder deberá constar en un documento firmado por el Jefe del Estado o por el Ministro competente.⁽⁷⁾

6) Los países de la Unión que no sean miembros de la Asamblea serán admitidos a sus reuniones en calidad de observadores.

7) a) La Asamblea se reunirá una vez cada tres años en sesión ordinaria, mediante convocatoria del Director General y, salvo en casos excepcionales, durante el mismo periodo y en el mismo lugar donde la Asamblea General de la Organización.⁽⁷⁾

b) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, a petición del Comité Ejecutivo o a petición de una cuarta parte de los países miembros de la Asamblea.

8) La Asamblea adoptará su propio reglamento interior.

(a) Según se ha indicado anteriormente en el Capítulo II.1, el Artículo 13 y los artículos siguientes son los artículos del Convenio que contienen disposiciones de derecho público internacional que regulan los derechos y obligaciones de los Estados miembros y por los que se establecen los órganos de la Unión creados por el Convenio, así como las disposiciones de carácter administrativo. Aunque partes de esos artículos, e incluso algunos de ellos enteros, existían ya en los

textos anteriores del Convenio,¹ esta última parte del Convenio fue totalmente reorganizada en la Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967, al mismo tiempo que se añadieron muchas disposiciones importantes nuevas.

Esta parte del Convenio, que se puede considerar de carácter administrativo, en un sentido muy amplio, difiere de la parte precedente también en otros aspectos. En primer lugar, la última parte del Convenio contiene normas muy detalladas y, por lo tanto, necesita menos comentarios; muchas de sus disposiciones se explican por sí mismas. En segundo lugar, la parte administrativa del Convenio no puede ser plenamente comprendida sin examinar al mismo tiempo otro Convenio concluido al mismo tiempo que la revisión del Convenio de París hecha en Estocolmo en 1967, o sea el Convenio del 14 de julio de 1967 que establece la *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*.²

Este nuevo Convenio y el Convenio de París son, en gran medida, independientes uno de otro y los Estados —salvo una excepción importante, véase el Artículo 14.2) del Convenio de la OMPI— pueden adherirse a uno de esos Convenios o retirarse de él sin adherirse al otro o sin retirarse de él. Sin embargo, ambos Convenios se refieren uno a otro en varios puntos y están destinados a completarse. Por lo tanto, es necesario explicar brevemente los *objetivos y la estructura de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual* antes de comentar las disposiciones administrativas del Convenio de París.³

Los objetivos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual son (véanse los Artículos 3 y 2 del Convenio de la OMPI):

(i) fomentar la protección de la *propiedad intelectual* en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con cualquier otra organización internacional (la *propiedad intelectual* comprende la *propiedad industrial tal como se define en el Artículo 1 del Convenio de París*, así como el derecho de autor y los derechos vecinos).

¹ Véase, para hacer la comparación entre el texto de Lisboa del Convenio y las propuestas de la Conferencia de Estocolmo, propuestas que en gran medida fueron aceptadas, el documento S/3, preparado para la Conferencia de Estocolmo, páginas 22-26.

² A la que se hará referencia frecuentemente, en lo sucesivo, como la «OMPI». Véase el texto de este Convenio en *Pr. Int.*, 1968, N.º 1, página 38.

³ Véase KRIEGER y ROGGE: "Die neue Verwaltungsstruktur der Pariser und Berner Union und die neue Weltorganisation für geistiges Eigentum", *G.R.U.R. Int.*, 1967, páginas 462 y siguientes.

(ii) asegurar la cooperación administrativa *entre las Uniones* (esas Uniones son la *Unión establecida por el Convenio de París*, las Uniones y los Arreglos establecidos en relación con esa Unión (véase el Artículo 19 del Convenio de París), la Unión de Berna, establecida por el Convenio del 9 de septiembre de 1886, para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, y cualquier otro acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual que esté administrado por la OMPI).

Puede ser miembro de la OMPI todo Estado que sea *miembro de alguna de esas Uniones* y también todo Estado que no sea miembro de alguna de esas Uniones siempre que:

(i) sea miembro de las Naciones Unidas, de alguno de los organismos especializados vinculados a las Naciones Unidas o del Organismo Internacional de Energía Atómica, o que sea parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, o

(ii) sea invitado por la Asamblea General de la OMPI a hacerse parte en el Convenio que establece dicha Organización.

La OMPI tiene varios órganos: en primer lugar una *Asamblea General* formada por los Estados partes en el Convenio de la OMPI que sean también miembros de alguna de las Uniones, por ejemplo de la *Unión de París* y, además, una *Conferencia* formada por todos los Estados partes en el Convenio de la OMPI, sean o no sean miembros de alguna de las Uniones.

La *Asamblea General* es el órgano supremo de la Organización; la *Conferencia* tiene una tarea más restringida que se limita principalmente a discutir cuestiones de interés general en el campo de la propiedad intelectual, en vista de lo cual puede adoptar recomendaciones, respetando, en todo caso, la competencia y la autonomía de las Uniones, y establecer un programa de asistencia técnico-jurídica en el campo de la propiedad intelectual para los Estados o las organizaciones.

La OMPI tiene también un *Comité de Coordinación* formado por los Estados partes en el Convenio de la OMPI que son miembros del *Comité Ejecutivo de la Unión de París* (véase, más adelante, el Artículo 14 del Convenio de París) o del Comité Ejecutivo de la Unión de Berna, o de ambos. Una de las tareas de este Comité de Coordinación es aconsejar a los *órganos de las Uniones*, a la Asamblea General, a la Conferencia, etc., sobre todas las cuestiones administrativas, financieras y de otro carácter, de *interés común para dos o más de las Uniones* o para *una o varias Uniones y la Organización*, en par-

ticular sobre el presupuesto de los *gastos comunes de las Uniones* (véase, más adelante, la observación (d) sobre el Artículo 16).

Con el fin de lograr sus objetivos, la OMPI tendrá que cumplir varias funciones, por ejemplo, el fomento de las medidas destinadas a *facilitar una protección eficaz de la propiedad intelectual en todo el mundo* y a *armonizar las legislaciones nacionales en esta materia*, así como *llevar a cabo las tareas administrativas de la Unión de París y de otras Uniones*. Con este fin, la Organización tendrá una *Secretaría* llamada la *Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual* que es una continuación de las Oficinas Reunidas de las Uniones de París y Berna, conocidas, por la sigla en francés, con el nombre de BIRPI. La Oficina Internacional estará dirigida por un Director General.

La OMPI tendrá *dos presupuestos separados*: el presupuesto de los *gastos comunes de las Uniones* y el presupuesto de la *Conferencia*. El *presupuesto de los gastos comunes de las Uniones* comprenderá provisión de fondos para los gastos que interesen a varias Uniones; será financiado, entre otras cosas, con las *contribuciones de las Uniones* que serán fijadas *por la Asamblea de cada Unión*, habida cuenta del interés que la Unión tenga en esos gastos comunes. El *presupuesto de la Conferencia* comprenderá provisión de fondos para los gastos de la Conferencia y para el costo del programa de asistencia técnico-jurídica; se financiará, entre otras cosas, con contribuciones de los Estados miembros de la OMPI que no sean miembros de ninguna Unión y con las sumas puestas a disposición de este presupuesto *por las Uniones*, conforme a decisiones autónomas de la *Asamblea de cada Unión*.

En las disposiciones de carácter transitorio que figuran en el Convenio de la OMPI se establece que, hasta que el Director General de la Organización asuma su cargo, las referencias que se hacen en el Convenio a la Oficina Internacional o a su Director General deberán entenderse como referencias al BIRPI y a su Director, respectivamente.

De lo que antecede se deducirá claramente que el Convenio de París y el Convenio de la OMPI están relacionados en muchos aspectos. Se harán nuevas referencias a esta relación en los comentarios que figuran a continuación sobre las disposiciones administrativas del Convenio de París.

(b) Hasta la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958, el Convenio de París no tenía ningún órgano en el que estuvieran representados los Estados miembros, excepto en forma de Conferencias de

Revisión (Artículo 14.1), 2), 3) y 4) del Acta de Washington de 1911, ya parcialmente existente en textos anteriores y que no fue modificado por las Conferencias de Revisión de La Haya (1925), Londres (1934) y Lisboa (1958)). Esas Conferencias de Revisión eran relativamente raras y se celebraban a intervalos irregulares. La Conferencia de Revisión de Lisboa estableció en el Artículo 14.5) que durante el intervalo entre las Conferencias de Revisión se reunirían, cada tres años, o con mayor frecuencia, *Conferencias de Representantes de todos los países de la Unión*. Sin embargo, a esas Conferencias de Representantes sólo se les confirieron poderes limitados ya que únicamente podían (i) «establecer un informe sobre los gastos previsibles de la Oficina Internacional para cada periodo trienal sucesivo», (ii) «conocer las cuestiones relativas a la protección y el desarrollo de la Unión», (iii) modificar, por decisión unánime, y a condición de que se reunieran como Conferencia de plenipotenciarios, el importe máximo anual de los gastos de la Oficina Internacional. Aparte este último punto, la Conferencia de Representantes carecía de poder de decisión, porque el control de la Organización, el funcionamiento y los gastos de la Oficina Internacional habían sido confiados al Gobierno de la Confederación Suiza (Artículo 13.1) y 10) del Acta de Lisboa del Convenio, disposiciones que habían estado ya sustancialmente incluidas en todas las Actas anteriores).

La Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967 modificó totalmente este sistema, estableciendo una *Asamblea* de la Unión como órgano supremo de ella, en la que radicaban todos los poderes de dirección y control (véanse los Artículos 13.2), 14.2) a), 16.6), 17.1) y 2)).¹

(c) Como la Conferencia de Revisión de Estocolmo se ocupó de dos temas totalmente diferentes, o sea, por una parte, de la introducción en el Convenio de disposiciones (Artículo 4.I.1) y 2)) relativas al derecho de prioridad en relación con los certificados de inventor y, de otra parte, de una revisión a fondo de las disposiciones administrativas del Convenio, decidió dar a los Estados miembros la oportunidad de aceptar únicamente una de esas partes de la revisión, o una de esas partes antes que la otra. Se hizo así, porque la aceptación de cada una de esas partes por cada Estado miembro podría depender de consideraciones diferentes y podría requerir procedimientos lega-

¹ Véase también Informe de la IV Comisión Principal de la Conferencia de Estocolmo, P.I., 1967, página 234; I.P., 1967, página 220, párrafo 7.

les distintos. En vista de ese hecho, el Artículo 20.1 del Acta de Estocolmo especifica que todo país que sea ya miembro de la Unión, al ratificar el Acta de Estocolmo o al adherirse a ella podrá declarar en el instrumento diplomático correspondiente que su ratificación o su adhesión *no* es aplicable:

(i) a los Artículos 1 a 12 (incluso al nuevo Artículo 4 I.1) y 2) que se acababa de introducir), o

(ii) a los Artículos 13 a 17 (donde figura el sistema administrativo revisado).

Sólo los Estados miembros que *no* hayan excluido los *Artículos 13 a 17* de su aceptación del Acta de Estocolmo y que, por lo tanto, estén *obligados* por las disposiciones administrativas revisadas, serán *miembros de la Asamblea de nueva creación*. Los otros Estados miembros de la Unión que (todavía) *no* están obligados por las disposiciones administrativas revisadas serán admitidos a las reuniones de la Asamblea en calidad de observadores (Artículo 13.6)), mientras que los Estados no miembros de la Unión sólo *podrán* ser admitidos a título de observadores (Artículo 13.2) a) ix)). Sin embargo, una disposición transitoria (el Artículo 30.2)) suaviza este sistema al permitir a los Estados miembros de la Unión que (todavía) no estén obligados por las disposiciones administrativas de los Artículos 13 a 17 del Acta de Estocolmo ejercer, si así lo desean y durante cinco años desde que entre en vigor el Convenio de la OMPI, los derechos establecidos en los referidos Artículos 13 a 17, como si estuvieran obligados por esos artículos, lo que significa, entre otras cosas, que en esas condiciones y durante ese periodo se les considerará como si fuesen miembros de la Asamblea.

Conviene observar que, según el Artículo 21, los Estados *que no eran miembros de la Unión, hasta el momento de adherirse al Acta de Estocolmo no* podrán excluir de su adhesión ninguna parte de dicha Acta. Esos Estados, por lo tanto, al adherirse, quedarán siempre obligados por las disposiciones administrativas revisadas y serán automáticamente miembros de la Asamblea.

(d) Esta disposición confiere todos los poderes de decisión relativos a la Unión, a la Asamblea. La referencia a la «aplicación» del Convenio no está destinada a aludir a su aplicación por el poder legislativo, el gobierno o los tribunales de un Estado miembro, porque la Asamblea no puede tener jurisdicción alguna sobre esas cuestiones

en lo que respecta a Estados soberanos, sino únicamente a su aplicación por la Secretaría y los otros órganos de la Unión.¹

(e) El texto original del Convenio de París de 1883 había establecido ya una oficina internacional con el nombre de Oficina Internacional de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial, a la que se confiaron las tareas administrativas relativas a la Unión (Artículo 13 del Convenio de París y Artículo 6 de su Protocolo Final). Esa Oficina fue unida luego a la Oficina correspondiente de la Unión para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y esas Oficinas unidas fueron conocidas —por la sigla del nombre francés— bajo la designación común de BIRPI.

La Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967 reemplazó dicho órgano por una *Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual* de nueva creación que será la Secretaría de la OMPI. Según se indicó ya, esa Oficina Internacional será la continuación del BIRPI (Artículo 15.1) a)). Véanse también las disposiciones de carácter transitorio del Artículo 30.1), 3) y 4).

(f) Uno de los objetivos del Convenio de París es mejorar continuamente su sistema de protección internacional de la propiedad industrial sometiendo el Convenio, de vez en cuando, a revisiones (véase el Artículo 18). Desde la Conferencia de Revisión de Washington en 1911 y hasta la Conferencia de Estocolmo en 1967, la preparación de esas Conferencias de Revisión fue confiada a la Administración del país en el que se iba a celebrar la Conferencia, con ayuda de la Oficina Internacional (párrafo 3) del Artículo 14 de los textos de Washington, La Haya, Londres y Lisboa). Este sistema hacía recaer una pesada carga sobre la Administración del país huésped de la Conferencia de Revisión y no daba a todos los Estados miembros una influencia igual en la preparación de la Conferencia de Revisión. Además hacía que fuese difícil el acuerdo entre los Estados miembros en una Conferencia de Revisión, ya que el programa de la Revisión sólo era sometido a los Estados miembros para que hiciesen comentarios por escrito, sin que hubiese más discusión antes de la apertura de la Conferencia.²

¹ Véase el documento S/3, preparado para la Conferencia de Estocolmo, página 30, párrafo 56.

² Véase el documento S/3, preparado para la Conferencia de Estocolmo, página 16, párrafo 28; páginas 30-32, párrafo 57.

La Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967 cambió este sistema y confió a la *Asamblea de la Unión* la tarea de dar *instrucciones* relativas a la preparación de las Conferencias de Revisión a la *Secretaría*. Así, los preparativos para las Conferencias de Revisión serán dirigidos colectivamente por los Estados miembros. La cooperación entre la Secretaría y el Comité Ejecutivo (Artículo 15.7) a)) y los comités de expertos o grupos de trabajo de delegados de los Estados miembros y de las organizaciones internacionales interesadas podrán contribuir a la adecuada preparación de las Conferencias de Revisión (véase el Artículo 13.2) a) viii) y el Artículo 15.7) a) y b)).

(g) Como las revisiones del Convenio interesan a *todos* sus Estados miembros y no sólo a aquellos que, habiendo aceptado las nuevas disposiciones administrativas, están obligados por los Artículos 13 a 17, se dispone que en la preparación de las conferencias de revisión *se deberán tener en cuenta las observaciones que hagan los Estados miembros que (todavía) no hayan aceptado esos artículos*.

Se ha indicado ya que la Oficina Internacional, al hacer los preparativos para las conferencias de revisión cooperará con el Comité Ejecutivo y podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales (Artículo 15.7) b)). No cabe duda de que esto ocurrirá con frecuencia ya que la experiencia indica que la colaboración con las organizaciones internacionales, especialmente con las que representen círculos privados interesados, puede tener una influencia considerable en el desarrollo de la protección internacional de la propiedad industrial.

(h) Esta disposición confía a la Asamblea el control de la Secretaría en cuanto se refiere a sus actividades en relación con la Unión de París.

(i) De acuerdo con esta disposición la Asamblea está facultada para determinar y controlar el programa, el presupuesto y los balances de cuentas de la Unión. Como la Asamblea se reunirá normalmente una vez cada tres años (Artículo 13.7) a)), el presupuesto que habrá de aprobar tendrá que ser trienal. Dentro de los límites del programa y de su presupuesto trienal, se prepararán presupuestos y programas anuales por parte de la Secretaría, que serán aprobados por el Comité Ejecutivo y este último informará también sobre los balances anuales de cuentas (Artículo 14.6) iii) y iv)). Este Comité estará controlado por la Asamblea en virtud del Artículo 13.2) a) v).

(j) El reglamento financiero que adopte la Asamblea podrá contener detalles respecto al presupuesto, los informes, los balances de cuentas y otras cuestiones relativas a la administración financiera de la Unión.

(k) Antes de la Conferencia de Revisión de Estocolmo, sólo las *Conferencias de Revisión* podían modificar el Convenio y, según la práctica establecida, sólo por un *voto unánime* de los Estados miembros participantes en esas conferencias (véase, más adelante, lo que se refiere al Artículo 18). Este sistema se consideraba demasiado farragoso para la revisión de *disposiciones administrativas* que no afectarían a los intereses privados y sólo en una medida limitada a los intereses de los Estados miembros.¹ En vista de esto, la Conferencia de Revisión de Estocolmo introdujo una distinción entre, de una parte, las *revisiones* del Convenio en lo que respecta a las disposiciones de derecho sustancial y a la aceptación o denuncia del Convenio por parte de los Estados, su entrada en vigor, los litigios entre Estados, etcétera, y, por otra parte, las *modificaciones* de las *disposiciones administrativas de los Artículos 13 a 17*. Las *revisiones* siguen siendo de la competencia exclusiva de las *Conferencias de Revisión*, especialmente reunidas al efecto (Artículo 18), mientras que las *modificaciones* pueden ser adoptadas por un procedimiento simplificado para el cual es competente la *Asamblea* (Artículo 17).

(l) Esta disposición indica que la Asamblea puede ejercer también otras funciones distintas de las relacionadas de manera expresa en los párrafos precedentes. Por ejemplo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14.5) c), la Asamblea establecerá los detalles de las normas que regulen la elección y la posible reelección de los miembros del Comité Ejecutivo.

(m) Como ya se ha indicado anteriormente en la observación (b), la Conferencia de Revisión de Estocolmo previó una estrecha relación entre el Convenio de París y el Convenio de la OMPI, pues ambos Convenios están destinados a complementarse. Uno de los aspectos de esta relación es que en el *Convenio de la OMPI* se han concedido ciertos derechos a la *Asamblea de la Unión de París* (véanse, por ejemplo, el Artículo 6.3) g), el Artículo 11.2) b) i), 3) b) ii) y 8) b), y el Artículo 17.2), del Convenio de la OMPI). La disposición que se examina se refiere a esas regulaciones.

¹ Véase el documento S/3, preparado para la Conferencia de Estocolmo, páginas 70-72, párrafo 119.

(n) Varias de las cuestiones de que se han de ocupar los órganos de la Unión de París serán también de interés para otras Uniones, ya que la Secretaría, la Sede y varias partidas de gastos serán comunes (véase más adelante el Artículo 16). En esos casos, la Asamblea tomará sus decisiones después de haber consultado al *Comité de Coordinación*, al que se hizo antes referencia como uno de los órganos de la OMPI. Una vez escuchado el dictamen de este Comité, la decisión pertenece a la Asamblea, como órgano soberano de la Unión.

(o) Esta disposición tiene en cuenta la situación especial de los Estados miembros que han concluido un arreglo en virtud del cual una *oficina común* sustituye a las oficinas o servicios *nacionales* de propiedad industrial, a los que se hace referencia en el Artículo 12. Un ejemplo de esas oficinas comunes existe ya con la *Oficina Africana y Malgache de Propiedad Industrial* establecida en Yaoundé (Camerún), en virtud de un Arreglo entre los Estados participantes fechado el 13 de septiembre de 1962 (véase, anteriormente, la observación (b) sobre el Artículo 12).

Los Estados partes en tal arreglo, en derogación de la norma general de que un delegado no podrá representar más que a un solo Estado (Artículo 13.1) b) y 3) a)), podrán estar juntamente representados durante el *debate* de la Asamblea por un único delegado. En lo que respecta a la votación, sin embargo, se ha establecido una regla más estricta en el Artículo 13.5 b) (véase, más adelante, la observación (q)).

(p) Aunque la mitad de los países miembros de la Asamblea (que tienen derecho de voto según el Artículo 13.5) a) y b)) constituirá el quórum necesario para tomar decisiones, se han establecido normas especiales para alcanzar decisiones en caso de que no se logre ese quórum. Esas disposiciones, aunque complicadas, parecen no requerir más explicación. En caso necesario serán elaboradas con más detalle en el reglamento interior que la Asamblea habrá de establecer de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13.8).¹

(q) Esta disposición contiene una regla especial para la *votación* de los Estados miembros agrupados por arreglo particular en una *oficina común* que tenga para cada uno de ellos el carácter de oficina

¹ Véase el informe de la IV. Comisión Principal de la Conferencia de Estocolmo, P.I., 1967, página 234; I.P., 1967, página 220, párrafo 9.

o servicio nacional de propiedad industrial, situación a la que se hizo antes alusión en la observación (o). Cada delegación de esos Estados podrá votar por otro Estado más. Este sistema fue adoptado como fórmula de compromiso en vista, de una parte, de la práctica generalmente aceptada de que cada delegación de la Asamblea sólo puede votar por su propio país y, de otra parte, por la dificultad para los Estados miembros que no tienen oficinas de propiedad industrial, sino únicamente la oficina común, de estar siempre representados de manera adecuada en las reuniones de la Asamblea.

(r) Esta disposición se deriva también de la intención de que el funcionamiento administrativo de la Unión de París y de la OMPI se complementen entre sí.

ARTICULO 14 ^(a)**1) La Asamblea tendrá un Comité Ejecutivo.^(b)**

2) a) El Comité Ejecutivo estará compuesto por los países elegidos por la Asamblea entre los países miembros de la misma.^(c) Además, el país en cuyo territorio tenga su Sede la organización, dispondrá, ex officio, de un puesto en el Comité, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 16.7 b).^(d)

b) El gobierno de cada país miembro del Comité Ejecutivo estará representado por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que le haya designado.

3) El número de países miembros del Comité Ejecutivo corresponderá a la cuarta parte del número de los países miembros de la Asamblea. En el cálculo de los puestos a proveerse, no se tomará en consideración el resto que quede después de dividir por cuatro.

4) En la elección de los miembros del Comité Ejecutivo, la Asamblea tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa y la necesidad de que todos los países que formen parte de los Arreglos particulares establecidos en relación con la Unión figuren entre los países que constituyan el Comité Ejecutivo.^(e)

5) a) Los miembros del Comité Ejecutivo permanecerán en funciones desde la clausura de la reunión de la Asamblea en la que hayan sido elegidos hasta que termine la reunión ordinaria siguiente de la Asamblea.

b) Los miembros del Comité Ejecutivo serán reelegibles hasta el límite máximo de dos tercios de los mismos.^(f)

c) La Asamblea reglamentará las modalidades de la elección y de la posible reelección de los miembros del Comité Ejecutivo.^(g)

6) a) El Comité Ejecutivo: ^(h)

- i) preparará el proyecto de orden del día de la Asamblea;
- ii) someterá a la Asamblea propuestas relativas a los proyectos de programa y de presupuesto trienales de la Unión preparados por el Director General;
- iii) se pronunciará, dentro de los límites del programa y de presupuesto trienal, sobre los programas y presupuestos anuales preparados por el Director General;
- iv) someterá a la Asamblea, con los comentarios correspondientes, los informes periódicos del Director General y los informes anuales de intervención de cuentas;
- v) tomará todas las medidas necesarias para la ejecución del programa de la Unión por el Director General, de conformidad con las decisiones de la Asamblea y teniendo en cuenta las circunstancias que se produzcan entre dos reuniones ordinarias de dicha Asamblea;
- vi) ejercerá todas las demás funciones que le estén atribuidas dentro del marco del presente Convenio.⁽ⁱ⁾

b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, el Comité Ejecutivo tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.^(j)

7) a) El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, mediante convocatoria del Director General, y siempre que sea posible durante el mismo periodo y en el mismo lugar donde el Comité de Coordinación de la Organización.^(k)

b) El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, bien a iniciativa de éste, bien a petición de su Presidente o de una cuarta parte de sus miembros.

8) a) Cada país miembro del Comité Ejecutivo dispondrá de un voto.

b) La mitad de los países miembros del Comité Ejecutivo constituirá el quórum.^(l)

c) Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los votos emitidos.

d) La abstención no se considerará como un voto.

e) Un delegado no podrá representar más que a un solo país y no podrá votar más que en nombre de él.^(m)

9) Los países de la Unión que no sean miembros del Consejo Ejecutivo serán admitidos a sus reuniones en calidad de observadores.⁽ⁿ⁾

10) El Comité Ejecutivo adoptará su propio reglamento interior.

(a) Este artículo fue introducido en el Convenio por la Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967.

(b) Hasta la Conferencia de Revisión de Estocolmo, el Convenio de París no contenía disposición alguna relativa a un Comité Ejecutivo. La Conferencia de Representantes de todos los países de la Unión de París, a la que se hizo antes referencia con motivo de la observación (b) sobre el Artículo 13, había establecido un Comité Ejecutivo, de conformidad con las normas de procedimiento que había fijado pero como en el Convenio no se le otorgaban a este Comité poderes y como las facultades de la misma Conferencia de Representantes eran muy limitadas, dicho Comité sólo podía ejercer funciones consultivas.

La Conferencia de Revisión de Estocolmo estableció un Comité Ejecutivo y describió sus funciones en el Convenio. Como la Asamblea de la Unión es un órgano demasiado grande para ser reunido con frecuencia, el Comité Ejecutivo está previsto como órgano más pequeño de la Unión, que preparará las *reuniones de la Asamblea* (Artículo 14.6) a) y i) y ii), establecerá, dentro de los límites del programa y del presupuesto trienales adoptados por la Asamblea, los *presupuestos y programas anuales, informará sobre las cuentas anuales* (Artículo 14.6) a) iii) y iv), y tomará todas las *medidas necesarias para garantizar la ejecución del programa* (Artículo 14.6) a) v)). Como ya se ha indicado, el Comité Ejecutivo estará controlado por la Asamblea, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 13.2) a) v).

(c) El Comité Ejecutivo estará formado por los países elegidos por la Asamblea entre los países miembros de la Asamblea. Esos países comprenderán países que todavía no hayan aceptado el nuevo sistema administrativo establecido por la Conferencia de Estocolmo en

los Artículos 13 a 17 del Convenio, pero que hayan hecho la notificación prevista en el Artículo 30.2) y que, por lo tanto, serán considerados como miembros de la Asamblea. Sin embargo, estos últimos países sólo serán considerados como miembros de la Asamblea hasta la expiración de un plazo de cinco años desde la entrada en vigor del Convenio de la OMPI. Si, después de expirar ese plazo, todavía no están obligados por los Artículos 13 a 17 del texto de Estocolmo, esos países dejarán de ser miembros del Comité Ejecutivo.¹ Lo mismo ocurrirá, desde luego, con los países que denuncien el Convenio, cuando esa denuncia surta efecto de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26.3).

(d) El Artículo 15 del texto de Estocolmo del Convenio dispone que las tareas administrativas relativas a la Unión sean llevadas a cabo por la *Oficina Internacional*, que es la *Secretaría de la OMPI* (véanse el Artículo 13.2) a) ii) del Convenio de París y el Artículo 9 del Convenio de la OMPI. Según lo dispuesto en el Artículo 10 del Convenio de la OMPI, la Sede de la Organización y, por lo tanto, la Oficina Internacional estarán en Ginebra (Suiza), a menos que sean transferidas a otra ciudad. El Convenio de la OMPI establece también que se concluirá un Acuerdo de Residencia con el Estado en cuyo territorio la Organización tenga su Sede y que en ese acuerdo se preverá que cuando el fondo de operaciones previsto para la Organización resulte insuficiente, dicho Estado conceda anticipos a la Organización. En el Artículo 16.7) del Convenio de París se han establecido disposiciones paralelas en lo que respecta a posibles *anticipos a la Unión*. Es lógico que a un país que se compromete a conceder *anticipos* a la Unión en caso necesario se le permita *participar*, mientras dure su obligación, *de manera permanente en el Comité Ejecutivo de la Unión*, en el Comité que se ocupa de la *gestión del presupuesto y las finanzas*.² Así se establece en la segunda frase del Artículo 14.2) a), que ahora se examina en relación con el Artículo 16.7) a) y b).

(e) Esta disposición establece que la Asamblea, al *elegir los miembros del Comité Ejecutivo*, tendrá que tener en cuenta dos requisitos. Uno es que esos miembros deberán representar una *distribución geo-*

¹ Véase el documento S/3, preparado para la Conferencia de Estocolmo, páginas 100-102, párrafo 175.

² Véase el documento S/3, preparado para la Conferencia de Estocolmo, páginas 64-66, párrafo 114.

gráfica equitativa, lo cual no requiere más explicaciones. El otro requisito es que los países *partes en Arreglos particulares* establecidos en relación con la Unión deben figurar entre los países que constituyan el Comité Ejecutivo.

En lo que respecta a este segundo requisito, hay que referirse al Artículo 19 del Convenio de París, que permite a los Estados miembros «concertar separadamente entre sí arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial, en tanto que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del presente Convenio».

Arreglos de ese tipo han sido concluidos, pero es necesario hacer una distinción entre diferentes categorías.

Una categoría consiste en los Arreglos *preparados por la Oficina Internacional de la Unión de París* que han sido concluidos y revisados de la misma manera y, con frecuencia, en las mismas Conferencias que el Convenio de París mismo y que son *administrados por la Oficina Internacional*. Ya se ha hecho referencia anteriormente a varios de esos Arreglos. Son, respectivamente: el Arreglo de Madrid de 1891 relativo al Registro Internacional de Marcas, revisado en Bruselas (1900), Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934), Niza (1957) y Estocolmo (1967); el Arreglo de Madrid de 1891 relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los productos, revisado en Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934) y Lisboa (1958), con el Acta Adicional de Estocolmo (1967); el Arreglo de La Haya de 1925 relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, revisado en Londres (1934) y La Haya (1960),¹ con su Acta Adicional de Mónaco (1961) y el Acta Complementaria de Estocolmo (1967); el Arreglo de Niza de 1957 relativo a la Clasificación Internacional de los Productos y Servicios para el Registro de Marcas, revisado en Estocolmo (1967) y el Arreglo de Lisboa de 1958 relativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional,² revisado en Estocolmo (1967).

Una segunda categoría de arreglos especiales a los que se ha hecho referencia anteriormente consiste en arreglos hechos bajo los auspicios de otras organizaciones internacionales que se encargan de administrarlos y que no pertenecen a la Unión de París ni a su Oficina. Arreglos de este tipo han sido elaborados, por ejemplo, por el Consejo de Europa en forma de un Convenio Europeo, fechado el 13 de diciem-

¹ El texto revisado en La Haya (1960) todavía no ha entrado en vigor.

² Véase, en relación con los textos revisados o establecidos en Estocolmo el año 1967, *P.I.*, 1967, páginas 311, 312, 319, 359, 363; *I.P.*, 1967, páginas 290, 291, 298, 335, 339.

bre de 1953, relativo a las formalidades requeridas para las solicitudes de patentes, un Convenio Europeo, de fecha 19 de diciembre de 1954, sobre la Clasificación Internacional de las Patentes de Invención, y un Convenio, de fecha 27 de noviembre de 1963, sobre unificación de ciertos puntos de derecho sustantivo sobre patentes de invención,¹ convenios todos éstos en los que se hace referencia en lo que era entonces el Artículo 15 y ahora es Artículo 19 del Convenio de París, antes citado.

Otros ejemplos de este tipo de arreglos son el Arreglo del 6 de junio de 1947 que establece el Instituto Internacional de Patentes en La Haya (Países Bajos), y el Arreglo del 13 de septiembre de 1962, relativo a la creación de la Oficina Africana y Malgache de Propiedad Industrial, al que se ha hecho ya varias veces referencia. Como, en el momento de la firma de este último Arreglo, los Estados participantes todavía no eran miembros o no habían confirmado su adhesión a la Unión de París, se comprometieron en el Arreglo a adherirse a dicha Unión y, en visto de ello, se hizo expresa referencia a él en el Artículo 15 (ahora 19) del Convenio de París.

Una tercera categoría de arreglos especiales a los que se hace referencia en el Artículo 19 del Convenio de París consiste en acuerdos bilaterales entre Estados respecto a temas de propiedad industrial o que los incluyan. Esos acuerdos son frecuentes. Pueden formar parte de tratados generales de comercio o referirse a materias especiales tales como la protección de las denominaciones de origen.²

No cabe duda de que la disposición del Artículo 14.4) del Convenio de París, que ahora se examina y que prevé la representación en el Consejo Ejecutivo de los *países partes en los Arreglos particulares establecidos en relación con la Unión*, sólo se refiere a la primera categoría de esos arreglos, porque la administración de los otros es totalmente independiente de los órganos de la Unión de París.

(f) El Artículo 14.5) a) establece que cada miembro del Comité Ejecutivo servirá —a menos, desde luego, de que se retire del Comité o en los casos descritos anteriormente, al final de la observación (c)— durante el periodo comprendido entre la clausura de dos reuniones ordinarias sucesivas de la Asamblea, o sea durante un periodo de

¹ Este Convenio todavía no ha entrado en vigor.

² Véase DEVLÉTIAN: *P.I.*, 1968, páginas 117-119; *I.P.*, 1968, páginas 110-111; KRIEGER: «Zur Auslegung der zweiseitigen Abkommen über den Schutz geographischen Bezeichnungen», *G.R.U.R. Int.*, 1964, página 499, y «Der deutschschweizerische Vertrag über den Schutz von Herkunftsangaben und anderen geographischen Bezeichnungen», *G.R.U.R. Int.*, 1967, página 334.

tres años aproximadamente. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14.5) *b*), todos los miembros del Comité Ejecutivo podrán ser reelegidos, pero sólo hasta un máximo de dos tercios de esos miembros. Esta norma garantiza una rotación mínima en la composición del Comité Ejecutivo y persigue la finalidad de conceder una oportunidad a todos los miembros de la Asamblea para servir en este Comité. La Asamblea no está obligada a renovar más de un tercio del Comité Ejecutivo, pero puede hacerlo si lo desea. Por otra parte, la norma que especifica que los miembros del Comité Ejecutivo pueden ser reelegidos hasta un máximo de dos tercios de los miembros significa que la reelección de un país, no sólo es posible una vez, sino muchas veces, de tal modo que los países cuya presencia en el Comité Ejecutivo se considere particularmente deseable podrán servir durante un período adecuado de tiempo.

(*g*) La Asamblea establecerá los detalles de las normas que rijan la elección y la posible reelección de los miembros del Comité Ejecutivo. El contenido posible de esas normas fue indicado durante la Conferencia de Estocolmo.¹

(*h*) Las tareas principales del Comité Ejecutivo han sido ya resumidas anteriormente en la observación (*b*). No requieren más explicaciones.

(*i*) Otras funciones atribuidas al Comité Ejecutivo son, por ejemplo, la cooperación con la Oficina Internacional en la preparación de las Conferencias de Revisión (Artículo 15.7) *a*)), y el derecho a proponer modificaciones de los Artículos 13 al 17 (Artículo 17.1)).

(*j*) Esta disposición es paralela a la del Artículo 13.2) *b*) relativo a la Asamblea. Véase la observación (*n*) sobre ese artículo.

(*k*) Esta disposición es paralela a la del Artículo 13.7) *a*) relativo a la Asamblea. Véase la observación (*r*) sobre ese artículo.

(*l*) El quórum necesario para tomar decisiones válidas es el mismo que en la Asamblea, o sea la mitad de los miembros. Como el Comité Ejecutivo es mucho más pequeño que la Asamblea, se considera más probable que se alcance este quórum en todas las reunio-

¹ Véase el documento S/3, preparado para la Conferencia de Estocolmo, página 46, párrafo 83(c).

nes del Comité. Por lo tanto, para el Comité Ejecutivo no se han previsto reglas especiales para poder tomar decisiones en caso de que no se alcance el quórum como se hizo con la Asamblea (Artículo 13.4) c).

(m) Por las mismas razones, o sea porque el Comité Ejecutivo es mucho más pequeño que la Asamblea, no se dan normas especiales, respecto a las reuniones del Comité, para la representación o votación en nombre de más de un país por parte de una delegación (véase, en lo que respecta a la Asamblea, el Artículo 13.3) b) y 5) b)).

(n) Todos los países de la Unión, incluso aunque (todavía) no sean miembros de la Asamblea, serán admitidos a las reuniones del Comité Ejecutivo como observadores. No hay disposiciones sobre la admisión en esas reuniones de los países que no sean miembros de la Unión ni de las organizaciones intergubernamentales o internacionales no gubernamentales (véase, en relación con la Asamblea, el Artículo 13.2) a) ix)).

ARTICULO 15 ^(a)

1) a) Las tareas administrativas ^(b) que incumben a la Unión serán desempeñadas por la Oficina Internacional, que sucede a la Oficina de la Unión, reunida con la Oficina de la Unión instituida por el Convenio Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

b) La Oficina Internacional se encargará especialmente de la Secretaría de los diversos órganos de la Unión.^(c)

c) El Director General de la Organización es el más alto funcionario de la Unión y la representa.^(d)

2) La Oficina Internacional reunirá y publicará informaciones relativas a la protección de la propiedad industrial.^(e) Cada país de la Unión comunicará lo antes posible a la Oficina Internacional el texto de todas las nuevas leyes y todos los textos oficiales referentes a la protección de la propiedad industrial y facilitará a la Oficina Internacional todas las publicaciones de sus servicios competentes en materia de propiedad industrial que interesen directamente a la protección de la propiedad industrial y que la Oficina Internacional considere de interés para sus actividades.^(f)

3) La Oficina Internacional publicará una revista mensual.^(g)

4) La Oficina Internacional facilitará a los países de la Unión que se lo pidan informaciones sobre cuestiones relativas a la protección de la propiedad industrial.^(h)

5) La Oficina Internacional realizará estudios y prestará servicios destinados a facilitar la protección de la propiedad industrial.⁽ⁱ⁾

6) El Director General, y cualquier miembro del personal designado por él, participarán, sin derecho de voto, en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité Ejecutivo y de cualquier otro comité de expertos o grupo de trabajo. El Director General, o un miembro del personal designado por él, será ex-officio secretario de esos órganos.

7) a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea y en cooperación con el Comité Ejecutivo, preparará las

conferencias de revisión de las disposiciones del Convenio que no sean las comprendidas en los Artículos 13 a 17.^(j)

b) La Oficina Internacional podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales en relación con la preparación de las conferencias de revisión.^(k)

c) El Director General y las personas que él designe participarán, sin derecho de voto, en las deliberaciones de esas conferencias.^(l)

8) La Oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le sean atribuidas.

(a) Según se ha indicado anteriormente —véase la observación (f) sobre el Artículo 13— el Convenio original de 1883 había establecido ya una oficina internacional con el nombre de *Oficina Internacional de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial* a la que se le confiaban las *tareas administrativas relativas a la Unión*. Esta Oficina fue unida posteriormente con la Oficina correspondiente de la Unión para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, y esas oficinas unidas eran conocidas —por la sigla del nombre francés— bajo la designación común de BIRPI.

La Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967 reemplazó dicho órgano por una *Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual* de nueva creación que será la *Secretaría de la OMPI*. Dicha Oficina Internacional será una continuación del BIRPI (véanse el Artículo 15.1) a) y el Artículo 13.2) a) ii), y también las disposiciones transitorias del Artículo 30.1), 3) y 4) del Convenio de París revisado en Estocolmo).

(b) Las *tareas administrativas* que han de ser desempeñadas por la Oficina Internacional son especificadas en el Convenio. No difieren sustancialmente de las tareas que el BIRPI tenía que llevar a cabo en virtud de las Actas anteriores del Convenio.¹ Sin embargo, varias de las disposiciones se han precisado más mientras que la cuestión de los idiomas que se han de utilizar en la Oficina Internacional, que antes estaba regulada en el Convenio (véase el Artículo 13.2) a) y b) del texto de Lisboa por comparación con el Artículo 13.2) del texto

¹ Véase el informe de la IV Comisión Principal de la Conferencia de Estocolmo, *P.I.*, 1967, páginas 233-234; *I.P.*, 1967, página 221, párrafo 11.

de Londres) queda ahora a la decisión de la *Asamblea General de la OMPI* que tendrá en cuenta la práctica de las Naciones Unidas (Artículo 6.2) vii) del Convenio de la OMPI).

(c) La Oficina Internacional actuará, en particular, como *secretaría*, no sólo de la OMPI (Artículo 9.1) del Convenio de la OMPI), sino también de los *diversos órganos de la Unión de París*. Esos órganos son la Asamblea, el Comité Ejecutivo y todos los comités de expertos y grupos de trabajo que puedan ser establecidos por la Asamblea de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13.2) a) viii).

(d) Como la Oficina Internacional será la Secretaría de la Unión, su jefe, o sea el Director General de la OMPI, será también el jefe ejecutivo de la Unión y tendrá competencia para representarla.

(e) Ya en el Convenio original de 1883, a la Oficina Internacional se le confiaba la tarea de *centralizar las informaciones* de todas clases relativas a la protección de la propiedad industrial. Originalmente, la Oficina sólo estaba obligada a *distribuir* esta información, en forma de estadísticas generales, a las *Administraciones nacionales*, pero la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925 reemplazó esta obligación por la de *publicar* esa información. Esta obligación fue mantenida en los textos posteriores y no fue modificada por la Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967.

(f) Sin embargo, la Conferencia de Revisión de Estocolmo completó las obligaciones de la Oficina Internacional imponiendo a los Estados miembros unas *obligaciones correlativas*. Estas últimas obligaciones son dobles: en primer lugar, cada Estado miembro tendrá que comunicar a la Oficina Internacional todas sus *nuevas leyes y textos oficiales* relativos a la protección de la propiedad industrial. En segundo lugar tendrá que facilitar a la Oficina Internacional *todas las publicaciones de su servicio de propiedad industrial*, aunque sólo en la medida en que esas publicaciones interesen directamente a la *protección de la propiedad industrial* y si la *Oficina Internacional las considera útiles para su trabajo*. Así, por ejemplo, una guía de visitantes de una oficina nacional, o la información sobre la existencia de invenciones facilitada por esa oficina a la industria nacional del país de que se trate, no quedarán incluidas en esta disposición. Sin embar-

go, la Oficina Internacional podrá siempre indicar su interés por recibir publicaciones de las oficinas nacionales que traten directamente de la protección de la propiedad industrial.

(g) La Oficina Internacional publica actualmente revistas mensuales similares en inglés y en francés: *Industrial Property* y *La Propriété industrielle*, y también una revista trimestral en español: *La Propiedad Intelectual*.

Originalmente, y hasta la Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967, el Convenio establecía que se facilitarían copias gratuitas de las revistas y otras publicaciones de la Oficina Internacional a cada Estado miembro, en proporción a su contribución financiera a la Unión (véase el Artículo 13.4) del texto de Lisboa de 1958). La Conferencia de Revisión de Estocolmo ha dejado que esta cuestión sea decidida por la Asamblea.

(h) Esta disposición obliga a la Oficina Internacional a facilitar información a los Estados miembros que lo pidan, o sea a sus gobiernos o a sus Oficinas de propiedad industrial, sobre cuestiones relativas a la protección de la propiedad industrial. Esa información puede referirse, por ejemplo, a la legislación o a las prácticas administrativas en otros Estados miembros. También puede referirse a la aplicación del Convenio en los Estados interesados. Sin embargo, no podrá tomar posición en controversias relativas a la interpretación o a la aplicación del Convenio en otros Estados miembros, a menos que también se lo pidan ellos mismos, porque la Oficina Internacional no está calificada para pronunciarse sobre esas cuestiones. Las disputas entre los Estados miembros respecto a la interpretación o la aplicación del Convenio pueden llevarse ante la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28.

La Oficina Internacional no estará obligada a facilitar información a quienes no sean Estados miembros.

(i) Se realizan estudios de este tipo con vistas a mejorar la protección internacional de la propiedad industrial, por ejemplo, estableciendo un Tratado de Cooperación de Patentes (TCP).¹ También se llevan a cabo esos estudios para examinar, y de ser posible mejorar, la protección de la propiedad industrial en diversas partes del mundo y

¹ Véase P.I., 1967, páginas 62, 167, 322; I.P., 1967, páginas 58, 161, 301.

son, en esos casos, frecuentemente organizados en forma de congresos, seminarios, simposios o comités de expertos.¹

Se facilitan los *servicios* referidos poniendo a disposición del público una biblioteca especializada en materia de propiedad industrial y cuestiones afines. Además, se pueden organizar también en forma de un «Índice mundial de Patentes».² La Oficina Internacional lleva a cabo la prestación de otros servicios en virtud de cierto número de Arreglos particulares, tal como se ha indicado anteriormente en la observación (e) sobre el Artículo 14.

(j) Una de las tareas importantes de la Oficina Internacional es la *preparación de las Conferencias de Revisión del Convenio* (Artículo 18). Como se señaló anteriormente —véase la observación (e) sobre el Artículo 13— la Oficina llevará a cabo estas tareas *de conformidad con las instrucciones de la Asamblea y en cooperación con el Comité Ejecutivo*.

(k) Al llevar a cabo las citadas tareas, la Oficina Internacional podrá consultar también a *las organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales*. Como ya se ha indicado, esas consultas han sido muy valiosas en el pasado y no cabe duda de que serán frecuentes en lo futuro.

(l) Esta Disposición fue introducida ya, en cuanto a su sustancia, en el Convenio por la Conferencia de Revisión de Washington en 1911. La Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967 amplió su alcance incluyendo la posibilidad de que el Director General designara a otras personas para participar en las Conferencias de Revisión. Esas personas serán, por lo general, miembros del personal de la Oficina Internacional (véase también el Artículo 15.6)) pero también podrán ser consejeros quienes no pertenezcan a la Oficina.

¹ Véase *P.I.*, 1963, página 190; *I.P.*, 1963, página 191 (Seminario Africano sobre Propiedad Industrial); *P.I.*, 1963, página 235; *I.P.*, 1963, página 234 (Comité de Expertos para el Estudio de los Problemas de Propiedad Industrial de los países industrialmente menos desarrollados); *P.I.*, 1964, página 165; *I.P.*, 1964, página 164 (Congreso de la Propiedad Industrial para América Latina); *P.I.*, 1964, página 239; *I.P.*, 1964, página 235 (Comité de Expertos para el Estudio de una Ley-tipo para los países en desarrollo sobre invenciones y conocimientos técnicos); *P.I.*, 1966, página 55; *I.P.*, 1966, página 54 (Seminario Asiático sobre Propiedad Industrial); *P.I.*, 1966, página 284; *I.P.*, 1966, página 271 (Simposio del BIRPI Oriente-Occidente sobre Propiedad Industrial); *P.I.*, 1966, página 287; *I.P.*, 1966, página 274 (Comité de Expertos para el Estudio de una Ley-tipo para los países en desarrollo sobre marcas, nombres comerciales, indicaciones de procedencia y competencia desleal).

² Véase *P.I.*, 1964, página 212; *I.P.*, 1964, página 209; *P.I.*, 1965, página 79; *I.P.*, 1965, página 75; *P.I.*, 1966, página 59; *I.P.*, 1966, página 58.

ARTICULO 16 ^(a)

1) a) La Unión tendrá un presupuesto.^(b)

b) El presupuesto de la Unión comprenderá los ingresos ^(c) y los gastos propios de la Unión, su contribución al presupuesto de los gastos comunes de las Uniones, así como, en su caso, la suma puesta a disposición del presupuesto de la Conferencia de la Organización.^(d)

c) Se considerarán gastos comunes de las Uniones los gastos que no sean atribuidos exclusivamente a la Unión, sino también a una o varias otras de las Uniones administradas por la Organización. La parte de la Unión en esos gastos comunes será proporcional al interés que tenga en esos gastos.

2) Se establecerá el presupuesto de la Unión teniendo en cuenta las exigencias de coordinación con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la Organización.^(e)

3) El presupuesto de la Unión se financiará con los recursos siguientes: ^(f)

- i) las contribuciones de los países de la Unión;
- ii) las tasas y sumas debidas por los servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta de la Unión;
- iii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional referentes a la Unión y los derechos correspondientes a esas publicaciones;
- iv) las donaciones, legados y subvenciones;
- v) los alquileres intereses y otros ingresos diversos.

4) a) Con el fin de determinar su cuota de contribución al presupuesto, cada país de la Unión quedará incluido en una clase ^(g) y pagará sus contribuciones anuales sobre la base de un número de unidades fijado de la manera siguiente:

Clase I	25
Clase II	20
Clase III	15
Clase IV	10
Clase V	5
Clase VI	3
Clase VII	1

b) A menos que lo haya hecho ya, cada país indicará, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión, la clase a la que desea pertenecer. Podrá cambiar de clase. Si escoge una clase inferior, el país deberá dar cuenta de ello a la Asamblea durante una de sus reuniones ordinarias. Tal cambio entrará en vigor al comienzo del año civil siguiente a dicha reunión.^(h)

c) La contribución anual de cada país consistirá en una cantidad que guardará, con relación a la suma total de las contribuciones anuales de todos los países al presupuesto de la Unión, la misma proporción que el número de unidades de la clase a la que pertenezca con relación al total de las unidades del conjunto de los países.⁽ⁱ⁾

d) Las contribuciones vencen el 1 de enero de cada año.

e) Un país atrasado en el pago de sus contribuciones no podrá ejercer su derecho de voto, en ninguno de los órganos de la Unión de los que sea miembro, cuando la cuantía de sus atrasos sea igual o superior a la de las contribuciones que deba por los dos años completos transcurridos. Sin embargo, cualquiera de esos órganos podrá permitir a ese país que continúe ejerciendo el derecho de voto en dicho órgano si estima que el atraso resulta de circunstancias excepcionales e inevitables.^(j)

f) En caso de que al comienzo de un nuevo ejercicio no se haya adoptado el presupuesto, se continuará aplicando el presupuesto del año precedente, conforme a las modalidades previstas en el reglamento financiero.^(k)

5) La cuantía de las tasas y las sumas debidas por servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta de la Unión, será fijada por el Director General, que informará de ello a la Asamblea y al Comité Ejecutivo.^(l)

6) a) La Unión poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única efectuada por cada uno de los países de la Unión. Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea decidirá sobre su aumento.^(m)

b) La cuantía de la aportación única de cada país al citado fondo y de su participación en el aumento del mismo serán proporcionales a la contribución del país correspondiente al año en el curso del cual se constituyó el fondo o se decidió el aumento.

c) La proporción y las modalidades de pago serán determinadas por la Asamblea, a propuesta del Director General y previo dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.

7) a) El Acuerdo de Sede concluido con el país en cuyo territorio la Organización tenga su residencia, preverá que ese país conceda anticipos si el fondo de operaciones fuere insuficiente. La cuantía de esos anticipos y las condiciones en que serán concedidos serán objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre el país en cuestión y la Organización. Mientras tenga la obligación de conceder esos anticipos, ese país tendrá un puesto ex-officio en el Comité Ejecutivo.^(a)

b) El país al que se hace referencia en el apartado a) y la Organización tendrán cada uno el derecho de denunciar el compromiso de conceder anticipos, mediante notificación por escrito. La denuncia producirá efecto tres años después de terminar el año en el curso del cual haya sido notificada.

8) De la intervención de cuentas se encargarán, según las modalidades previstas en el reglamento financiero, uno o varios países de la Unión o interventores de cuentas que, con su consentimiento, serán designados por la Asamblea.^(a)

(a) Este artículo, introducido en el Convenio por la Conferencia de Revisión de Estocolmo, ha establecido disposiciones relativas a las *finanzas de la Unión* que difieren de las disposiciones anteriores, aunque se mantienen, en forma modificada, algunas partes del Artículo 13 de los textos anteriores.

Las antiguas disposiciones estipulaban (véase el Artículo 13.6) y 7) del texto de Lisboa) que los gastos de la Unión serían sufragados por los países de la Unión en común, de acuerdo con ciertas normas (*ibidem*, párrafos 8) y 9). Se disponía allí que estos gastos *no excederían determinadas sumas fijas* (Artículo 13.6) y 7) y Artículo 14.5) b) del texto de Lisboa; la suma indicada en el Artículo 13.6) del texto de Lisboa fue modificada por decisión unánime de la Conferencia de Representantes de los países de la Unión de París que tuvo lugar en Estocolmo en 1967).¹ Se estipulaba además (Artículo 13.10) y 11) del texto de Lisboa) que el Gobierno de la Confederación Suiza vigilaría los gastos de la Oficina Internacional y sus cuentas y que las cuentas

¹ Véase *P.I.*, 1968, página 22; *I.P.*, 1968, página 21.

anuales de dicha Oficina serían simplemente comunicadas a las demás Administraciones nacionales.

En el antiguo sistema no estaba estipulado el establecimiento de un presupuesto, aunque de hecho se preparaba un presupuesto con el fin de facilitar la supervisión de los gastos por parte del Gobierno suizo y también (Artículo 14.5) *a*) del texto de Lisboa) para permitir a la Conferencia de Representantes, en sus reuniones trienales, establecer un informe sobre los gastos previsibles de la Oficina Internacional para cada periodo de tres años siguiente.

Este sistema fue reemplazado durante la Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967 por otro más flexible en virtud del cual *no se fija un tope máximo de gastos* que sólo puede ser modificado por un voto unánime de una Conferencia de Plenipotenciarios de los Estados miembros, *sino que hay presupuestos trienales y anuales* adoptados por *órganos formados por los Estados miembros* (Asamblea: Artículo 13.2) *a*) vi), y Comité Ejecutivo: Artículo 14.6) *a*) iii) del texto de Estocolmo. Este importante cambio en el sistema financiero de la Unión ha sido completado con otras muchas disposiciones nuevas, algunas de las cuales están, una vez más, íntimamente relacionadas con la OMPI, establecida por la Conferencia de Estocolmo al mismo tiempo que se efectuaba la revisión del Convenio de París.

(*b*) Se dispone ahora en el Convenio que la Unión de París *tendrá un presupuesto* que, según se ha indicado, será *trienal y anual*. El Convenio indica también los *recursos* con los que el presupuesto será *financiado* (Artículo 16.3)) y las *partidas de gastos* que serán incluidas en el presupuesto (Artículo 16.1) *b*)). El presupuesto de la Unión será fijado de manera autónoma por sus órganos,¹ pero se deben tener en cuenta las necesidades de coordinación con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la OMPI (véanse, más adelante, las observaciones (*d*) y (*e*)).

(*c*) Los *ingresos de la Unión* que se han de incluir en el presupuesto proceden de las fuentes que se indican en el Artículo 16.3).

(*d*) Los *gastos* que se han de incluir en el presupuesto son de tres categorías diferentes, a causa de la prevista relación entre la Unión de París y la OMPI (véase también, anteriormente, la observación (*a*) sobre el Artículo 13):

¹ Informe de la IV Comisión Principal de la Conferencia de Estocolmo, P.I., 1967, página 235; I.P., 1967, página 221, párrafo 12.

En primer lugar, el presupuesto comprenderá los *gastos propios de la Unión*;

En segundo lugar, incluirá una contribución de la Unión al *presupuesto de gastos comunes de las Uniones* (véase el Artículo 11.2) y, particularmente *b) i)*, del Convenio de la OMPI);

En tercer lugar, *podrá* incluir una suma puesta a disposición del presupuesto de la *Conferencia de la OMPI* (véase el Artículo 11.3) y, particularmente, *b) ii)* del Convenio de la OMPI).

Los gastos propios de la Unión serán los gastos en que se incurra al ejecutar la Secretaría las tareas relacionadas exclusivamente con la Unión de París, por ejemplo los estudios y servicios relativos a la Unión, la preparación de las Conferencias de Revisión, etc.

Los gastos comunes de las Uniones son definidos en el Artículo 16.1) c). Son los gastos ocasionados a la Secretaría, no sólo en interés exclusivo de la Unión de París, sino también en interés de otras Uniones administradas por ella, tales como el sueldo del Director General y de otros varios miembros del personal, los gastos relativos a los servicios comunes, tales como los de finanzas, personal, traducción, mecanografía, etc. y la conservación del edificio de la Sede. La parte de la Unión en esos gastos comunes será proporcional al interés que tenga la Unión en ellos. Esta parte será fijada de conformidad con un procedimiento establecido en el Convenio de la OMPI que prevé que se prepare un *presupuesto trienal de los gastos comunes de las Uniones* por parte de la Asamblea General (Artículo 6.2) iv) del Convenio de la OMPI) y *presupuestos anuales* por parte del Comité de Coordinación (*ibidem*, Artículo 8.3) iv)), mientras que el Comité de Coordinación asesorará a los órganos de las Uniones sobre todas las cuestiones administrativas, financieras o de otro tipo, de interés común para dos o más Uniones o para una o varias Uniones y la Organización y, *en particular*, sobre el *presupuesto de los gastos comunes de las Uniones* (*ibidem*, Artículo 8.3) i)). Como los miembros del Comité Ejecutivo de la Unión de París son miembros *ex officio* del Comité de Coordinación (Artículo 8.1) a) del Convenio de la OMPI) no es de esperar que se produzcan dificultades en estos asuntos. Sin embargo, en el Convenio de la OMPI se dispone también (Artículo 11.2) b) i)) que las contribuciones de las Uniones y, por consiguiente, también las de la Unión de París, sólo podrán ser *fijadas* por la *Asamblea de esa Unión*, teniendo en cuenta los intereses de la Unión por los gastos comunes (véase el Artículo 16.1) c), segunda frase, del Convenio de París).

También se incluirá en el presupuesto de la Unión de París una contribución de dicha unión de París al *presupuesto de la Conferen-*

cia de la OMPI cuando la Asamblea de la Unión de París así lo decida (Artículo 11.3) *b) ii)* del Convenio de la OMPI, correspondiente a la parte final del Artículo 16.1) *b)* del Convenio de París).

(e) Según se ha indicado anteriormente, la Asamblea de la Unión es autónoma para establecer su presupuesto trienal y la parte de los gastos comunes de las Uniones que se ha de incluir en él. Dentro de los límites de su presupuesto trienal y bajo el control de la Asamblea (Artículo 13.2) *a) v)*), el Comité Ejecutivo tiene una competencia similar en lo que respecta a los presupuestos anuales (Artículo 14.6) *a) ii)*). El Artículo 16.2) que ahora se examina contiene la instrucción de que el presupuesto de la Unión tiene que ser establecido teniendo debidamente en cuenta las necesidades de coordinación con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la OMPI. El asesoramiento del Comité de Coordinación de la OMPI, al que se hizo antes referencia, será necesario para lograr este fin.

(f) *Los recursos de ingresos* de la Unión no requieren mayor explicación. Véanse, en cuanto a las contribuciones de los Estados miembros, las observaciones siguientes de los apartados (g), (h) e (i). Véase además, en cuanto a las tasas y sumas por servicios prestados por la Oficina Internacional en relación con la Unión, el Artículo 16.5), que debe compararse con el Artículo 11.2) *b) ii)* del Convenio de la OMPI.

(g) El sistema en virtud del cual, para determinar la contribución de cada Estado miembro a los gastos de la Unión, *los Estados miembros se dividen en clases* estaba ya incluido en el Convenio original de 1883 (párrafo 6 del Protocolo Final que formaba parte integrante del Convenio). Los países que se iban adhiriendo tenían, por lo tanto, que escoger la clase en la que deseaban ser incluidos y esta norma fue incorporada al Convenio por la Conferencia de Revisión de Washington en 1911.

Este sistema se mantuvo hasta la Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967, que introdujo ciertas modificaciones.

La modificación principal es que el número de clases ya no es de seis sino de siete, lo cual significa que se ha añadido una séptima clase. Se ha hecho así con el fin de dar una representación más justa del poder contributivo relativo de los países más o menos desarrollados: en los textos vigentes desde Washington (1911) hasta Lisboa (1958), la contribución más alta sólo era $8 \frac{1}{3}$ de veces mayor que la contri-

bución más baja; en virtud de la revisión de Estocolmo, esta proporción será 25 veces mayor.¹

(h) La Conferencia de Revisión de Estocolmo mantuvo el sistema que permite una plena libertad para cada Estado miembro al elegir la clase en la que desea ser incluido y, si así lo desea, para modificar posteriormente su elección. Pero, sin embargo, el Acta de Estocolmo establece que, si un Estado miembro desea elegir una clase *inferior* para sus contribuciones a la que había elegido antes, deberá anunciar esa modificación, a la Asamblea en una de sus reuniones ordinarias celebradas cada tres años, en cuyo caso la modificación no producirá efectos hasta el comienzo del año civil siguiente a dicha reunión. Esta disposición ha sido hecha porque, de otro modo, los Estados miembros estarían obligados a pagar una parte mayor (ya que al reducir la clase de un Estado miembro, automáticamente se produce un incremento en la parte de los otros Estados miembros) que lo previsto cuando se adoptó el último presupuesto trienal.²

(i) Esta disposición contiene la norma para calcular la proporción de la contribución de cada Estado miembro sobre el total de las contribuciones de todos los Estados. Aunque la norma es diferente en cuanto a su redacción, se mantiene el antiguo sistema (Artículo 13.8) del texto de Lisboa).

(j) Esta disposición, introducida por la Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967, establece una regla en virtud de la cual ciertos *atrasos en el pago de las contribuciones* (atrasos que asciendan a las contribuciones debidas por los dos años anteriores completos, o más) privarán a un Estado miembro de su derecho de voto en todos los órganos de la Unión de los que sea miembro. Este incentivo para hacer un pago diligente de las contribuciones fue considerado necesario porque sería injusto apoyarse en los anticipos abonables en virtud del Artículo 16.7 a) para enjugar la falta de pago de un Estado. Naturalmente, una vez que los atrasos han sido pagados, el Estado de que se trate vuelve a tener automáticamente su derecho de voto.

Sin embargo, la disposición añade que el órgano de que se trate (la Asamblea, el Consejo Ejecutivo), podrá hacer excepciones a esta

¹ Véase el documento S/3, preparado para la Conferencia de Estocolmo, página 60, párrafo 107.

² Véase el documento S/3, preparado para la Conferencia de Estocolmo, página 60, párrafo 108.

regla, siempre que esté convencido de que el retraso en el pago se debe a circunstancias excepcionales e inevitables.

(k) Especialmente en lo que respecta a la Asamblea, donde el quórum o la mayoría requerida de votos (Artículo 13.4) *b)*, *c)* y *d)* puede que no se alcance siempre, se corre peligro de que surjan dificultades cuando no se adopte el presupuesto antes de que empiece el periodo en el que tenía que ser aplicado. Como, en ese caso, no se podría permitir que se interrumpiera el funcionamiento de la Unión, la Conferencia de Revisión de Estocolmo adoptó una disposición en virtud de la cual, en esas circunstancias, el nivel del presupuesto sería el mismo que el del año inmediatamente anterior. El reglamento financiero de la Unión (Artículo 13.2 *a)* vii) elaborará con más detalle esta disposición.

(l) Uno de los posibles recursos de ingresos de la Unión serán las *tasas y sumas debidas por servicios* prestados por la Oficina Internacional en relación con la Unión (véase, anteriormente, la observación *(f)*). El Director General de la Oficina Internacional fijará la cuantía de esas tasas y sumas, y la comunicará a la Asamblea y al Comité Ejecutivo para que esos órganos, si así lo desean, puedan manifestar su opinión o dar instrucciones (Artículo 13.2) *a)* iii) y Artículo 14.6) *a)* iv)).

(m) Otra de las innovaciones hechas por la Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967 es una disposición para el establecimiento de un *fondo de operaciones* (véase también el Artículo 11.8) del Convenio de la OMPI). Se trata de un fondo constituido, en principio, con unas aportaciones únicas de los Estados miembros y que tiene como finalidad permitir a la Oficina Internacional funcionar durante el breve periodo que transcurra entre el momento en que vencen las contribuciones normales (Artículo 16.4) *d)*) y el momento en el que, de hecho, se reciben estas contribuciones. Las disposiciones relativas a este fondo de operaciones no requieren más explicaciones.

(n) Como, en determinadas circunstancias, el fondo de operaciones puede resultar insuficiente para que la Oficina Internacional siga funcionando dentro de los límites del programa y el presupuesto establecidos, la Conferencia de Revisión de Estocolmo adoptó también disposiciones que continúan, en forma modificada, el antiguo sistema (véase el Artículo 13.10) del texto de Lisboa), según las cuales el Estado miembro en cuyo territorio está establecida la Oficina Inter-

nacional concederá los anticipos necesarios a ésta. La correspondiente disposición es paralela a la del Artículo 11.9) del Convenio de la OMPI. Como se ha indicado ya —véase la observación (d) sobre el Artículo 14— el Estado referido, que accede a conceder anticipos a la Unión, tiene que estar en condiciones de encontrarse plenamente informado de todas las cuestiones financieras relativas a la Unión y, por lo tanto, tendrá que ser *ex officio* miembro del Comité Ejecutivo (Artículo 14.2) a)). Según se deduce del apartado b) siguiente de la disposición que se examina, la obligación de conceder anticipos puede ser denunciada, pero esa denuncia no surtirá efecto hasta transcurridos tres años después de terminar el año en que se haya notificado. Eso significa que, durante este último periodo, la Asamblea celebrará una reunión ordinaria y tomará las medidas necesarias, por ejemplo, decidir el aumento del fondo de operaciones.

(o) En virtud de los textos anteriores a la Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967, la intervención de cuentas de la Oficina Internacional era organizada por el Gobierno suizo, que supervisaba esas cuentas (Artículo 13.10) del texto de Lisboa). Como, en virtud del texto de Estocolmo, el Gobierno suizo ya no llevará a cabo esta tarea de supervisión, se dispone que la intervención de cuentas sea efectuada por uno o más Estados miembros que estén dispuestos a hacerlo, o por interventores de cuentas (una empresa de contables profesionales), designados por la Asamblea.¹ Los detalles de este procedimiento serán regulados por el reglamento financiero de la Unión (véase también el Artículo 11.10) del Convenio de la OMPI).

¹ Véase el documento S/3, preparado para la Conferencia de Estocolmo, página 66, párrafo 115.

ARTICULO 17 ^(a)

1) Las propuestas de modificación de los Artículos 13, 14, 15, 16 y del presente artículo ^(b) podrán ser presentadas por todo país miembro de la Asamblea, por el Comité Ejecutivo o por el Director General. Esas propuestas serán comunicadas por este último a los países miembros de la Asamblea, al menos seis meses antes de ser sometidas a examen de la Asamblea.

2) Todas las modificaciones de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) deberán ser adoptadas por la Asamblea.^(c) La adopción requerirá tres cuartos de los votos emitidos; sin embargo, toda modificación del Artículo 13 y del presente párrafo requerirá cuatro quintos de los votos emitidos.^(d)

3) Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) entrará en vigor un mes después de que el Director General haya recibido notificación escrita de su aceptación, efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, de tres cuartos de los países que eran miembros de la Asamblea en el momento en que la modificación hubiese sido adoptada.^(e) Toda modificación de dichos artículos así aceptada obligará a todos los países que sean miembros de la Asamblea en el momento en que la modificación entre en vigor o que se hagan miembros en una fecha ulterior; sin embargo, toda modificación que incremente las obligaciones financieras de los países de la Unión, sólo obligará a los países que hayan notificado su aceptación de la mencionada modificación.^(f)

(a) Este artículo fue introducido en el Convenio por la Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967. Según se indicó anteriormente —véase la observación (k) sobre el Artículo 13— antes de la Conferencia de Estocolmo todas las modificaciones del Convenio dependían de decisiones unánimes de las Conferencias de Revisión, expresamente reunidas con ese fin (Artículo 14 del texto de Lisboa que, en parte, estaba ya incluido en el texto original del Convenio de 1883). La Conferencia de Estocolmo cambió este sistema estableciendo una distinción entre, de una parte, las *modificaciones* de las *disposiciones administrativas de los Artículos 13 a 17 del Convenio* y, de otra, las *revisiones* del Convenio en lo que respecta a todas las *demás disposiciones*. El Artículo 17 que ahora se examina trata de este pri-

mer tenía; el Artículo 18, del segundo. Las diferencias principales son las siguientes:¹

Las *modificaciones* son discutidas y adoptadas por la *Asamblea*, que está formada únicamente por los Estados obligados por los Artículos 13 a 17 del Convenio y por los considerados como miembros de la Asamblea en virtud de lo dispuesto en el Artículo 30.2); la adopción de las modificaciones requiere una *mayoría calificada*, pero una vez adoptadas y aceptadas serán obligatorias para todos los miembros de la Asamblea, excepto las modificaciones que incrementen las obligaciones financieras de los Estados, que sólo obligarán a los que hayan aceptado esas modificaciones.

Por otra parte, las *revisiones* son discutidas y adoptadas en las *Conferencias de Revisión* formadas por todos los países de la Unión, incluso aunque no estén obligados todavía por el texto más reciente del Convenio que es objeto de la revisión; su adopción requiere la *unanimidad* y obligará sólo a los Estados que hayan ratificado el Convenio revisado o se hayan adherido a él.

La razón para tener un procedimiento especial para las *modificaciones* es que el sistema relativo a la *revisión* se ha considerado demasiado farragoso para cambiar las disposiciones puramente administrativas del Convenio.

(b) El procedimiento especial para las modificaciones se aplica únicamente a los Artículos 13 a 17 del Convenio que tienen un carácter puramente administrativo. El procedimiento para iniciar las modificaciones no requiere ninguna explicación.

(c) La *Asamblea* es competente para adoptar modificaciones y ni siquiera necesita tener en cuenta las opiniones de los Estados miembros de la Unión que no sean miembros de la Asamblea (véase, por el contrario, para las revisiones, la parte final del Artículo 13.2 a) ii)); ocurre esto porque esos últimos Estados no tienen un interés directo en unas disposiciones administrativas por las que no están obligados. Sin embargo, como dichos Estados son admitidos en calidad de observadores en la Asamblea (Artículo 13.6)), sus opiniones también pueden ser oídas.

(d) Mientras que las decisiones de la Asamblea requerirán normalmente una *mayoría* de dos tercios de los votos emitidos (Artículo

¹ Véase el documento S/3, preparado para la Conferencia de Estocolmo, páginas 68-70, párrafo 118.

lo 13.4) d)), se requerirán mayorías calificadas más sustanciales para adoptar las modificaciones. El Artículo 13, que regula los poderes de la Asamblea, ha sido considerado como piedra angular del sistema administrativo del Convenio. Las modificaciones de ese artículo requerirán, por lo tanto, cuatro quintos de los votos emitidos. Con el fin de que la modificación del artículo relativo a las modificaciones no pueda cambiar con más facilidad esta mayoría, se requerirá la misma mayoría para las modificaciones del Artículo 17.2). Las modificaciones de los Artículos 14, 15, 16 y 17.1) y 3) requerirán una mayoría de tres cuartos.

(e) Una vez adoptada por la mayoría exigida, toda modificación tendrá aún que entrar en vigor. Para ello harán falta las *notificaciones de aceptación* de esa modificación por parte de los Estados que eran *miembros de la Asamblea en el momento en que se adoptó la modificación*, tanto si esos Estados votaron sobre la modificación, como si no votaron y, en caso de que lo hubieran hecho, tanto si votaron a favor de la modificación como si lo hicieron en contra. Cuando se hayan recibido esas notificaciones de *tres cuartos de los miembros de la Asamblea* (incluso aunque la mayoría requerida para la adopción de la modificación sea de cuatro quintos), la modificación entrará en vigor un mes después de dicha recepción.

(f) Toda modificación así aceptada —con una sola excepción— obligará a *todos los Estados que son o que lleguen a ser miembros de la Asamblea*. La única excepción es que, cuando una modificación incremente las obligaciones financieras de los Estados miembros, sólo obligará a aquellos Estados que hayan notificado la aceptación de dicha modificación. Esta disposición no se aplica a los Estados de nuevo ingreso en la Unión, porque para esos Estados no se trata de un *incremento* de obligaciones financieras *existentes*: al adherirse a la Unión tienen que aceptar las obligaciones financieras tal como estén establecidas.

ARTICULO 18^(a)

1) El presente Convenio se someterá a revisiones con objeto de introducir en él las mejoras que tiendan a perfeccionar el sistema de la Unión.^(b)

2) A tales efectos, se celebrarán, entre los delegados de los países de la Unión, conferencias que tendrán lugar, sucesivamente, en uno de esos países.^(c)

3) Las modificaciones de los Artículos 13 a 17 estarán regidas por las disposiciones del Artículo 17.^(d)

(a) Los párrafos 1) y 2) de este artículo figuraban ya en el texto original del Convenio de 1883 (Artículo 14).¹ Fueron objeto de cambios de pequeña importancia en las Conferencias de Revisión siguientes.

El párrafo 3 del artículo, añadido por la Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967, sirve para recordar la distinción que hizo esa Conferencia entre las *modificaciones* de los Artículos 13 a 17 y la *revisión* de otras disposiciones del Convenio (véase, anteriormente, la observación (a) sobre el Artículo 17).

(b) Los Estados miembros tendrán libertad para decidir qué cambios mejoran, de hecho, el sistema de la Unión. Otra cuestión, sin embargo, es qué mayoría será requerida para tomar esas decisiones. Aunque el Convenio no sienta de manera explícita este principio, las diversas Conferencias de Revisión² consideraron que el *voto unánime*

¹ *Actes de Paris*, I, páginas 28 (propuesta de Artículo 12), 119-120, 145 (debate y adopción).

² Véanse *Actes de la Conférence de Rome*, 1886, páginas 86-87 (la revisión adoptada entonces nunca llegó a entrar en vigor); *Actes de La Haye*, páginas 428, 437; *Actes de Londres*, páginas 164-165, 294 (propuesta de México), 351-352 (debate y votación en la Primera Subcomisión); *Actes de Lisbonne*, páginas 564, 668, 703-704, 731; Documento S/3, preparado para la Conferencia de Estocolmo, página 15, párrafo 27a), página 70, párrafos 118.ii), 119. Véase también LADAS: *The International Protection of Industrial Property*, página 128; ROUBIER: *Le droit de la propriété industrielle*, I, página 257; TROLLER: *Die mehrseitigen völkerrechtlichen Verträge im internationalen gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, página 195; RONGA: "La règle de l'unanimité pour la révision des Conventions de Paris et de Berne". *R.J.D.A.*, XXXIII (octubre de 1961), página 3.

de todos los Estados participantes en esas Conferencias —las abstenciones no se consideran como votos (véanse también los Artículos 13.4) *e*) y 14.8) *d*) del texto de Estocolmo)— era necesario para la revisión de todas las disposiciones del Convenio (en virtud del texto de Estocolmo, con excepción de los Artículos 13 a 17: véase el Artículo 17). Esta regla ya establecida tendrá que considerarse como obligatoria en la Unión hasta que sea cambiada por una disposición contraria adoptada con arreglo a esa misma norma.

(*c*) Los delegados de los Estados miembros participantes en una Conferencia de Revisión tienen que estar debidamente dotados de poderes, de acuerdo con sus constituciones o leyes nacionales, para discutir y votar una revisión del Convenio. Las normas especiales para la representación y la votación *en la Asamblea*, dadas en el Artículo 13.3) *b*) y 5) *b*) no se aplicarán *a las Conferencias de Revisión*. Véase, en cuanto a la *preparación* de las Conferencias de Revisión, el Artículo 13.2) *a*) ii) y el Artículo 15.7) *a*) y *b*).

(*d*) Según se ha indicado ya en la observación (*a*), este párrafo sirve para recordar las normas separadas que rigen las *modificaciones* de los Artículos 13 a 17 del Convenio y la *revisión* de los otros artículos, respectivamente.

ARTICULO 19 ^(a)

Queda entendido que los países de la Unión se reservan el derecho de concertar separadamente entre sí ^(b) arreglos particulares ^(c) para la protección de la propiedad industrial, en tanto que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del presente Convenio.^(d)

(a) Este artículo aparecía ya en el texto original del Convenio de 1883.¹ Desde entonces ha experimentado sólo ligeros cambios de forma.

(b) Los Estados miembros de la Unión podrán hacer arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial bien de carácter bilateral o en forma de tratados multilaterales. Ya se ha indicado anteriormente —en la observación (e) sobre el Artículo 2, párrafo 1)— que la aplicación de estos tratados bilaterales o multilaterales puede estar limitada a los nacionales (y a las personas asimiladas a esos nacionales) de los Estados que concluyan esos tratados.

(c) Los más importantes de estos Arreglos particulares concluidos dentro del marco del Convenio de París han sido enumerados anteriormente, en la observación (e) sobre el Artículo 14. Se han concluido o están en preparación otros varios Arreglos, como, por ejemplo, el Arreglo para el establecimiento de una Clasificación Internacional de los Dibujos y Modelos Industriales,² firmado en Locarno el 8 de octubre de 1968, y un Tratado de Cooperación de Patentes,³ que se encuentra en preparación.

(d) Se ha señalado ya anteriormente —véase el Capítulo II.4, en su parte final— que el Convenio deja mucha libertad a sus Estados miembros para legislar en materia de propiedad industrial sobre los puntos no abarcados por el Convenio. La misma libertad existe en lo que respecta a la conclusión de arreglos particulares entre los Estados miembros.

¹ *Actes de Paris*, I, página 28 (propuesta de Artículo 13), 120-122, 145 (debate y adopción).

² Véase *P.I.*, 1964, página 260; *I.P.*, 1964, página 255; *P.I.*, 1966, página 110; *I.P.*, 1966, página 103; *P.I.*, 1968, página 319; *I.P.*, 1968, página 320.

³ Véase *P.I.*, 1967, páginas 62, 167, 322; *I.P.*, 1967, páginas 58, 161, 301.

ARTICULO 20 ^(a)

1) a) Cada uno de los países de la Unión ^(b) que haya firmado la presente Acta podrá ratificarla y, si no la hubiere firmado, podrá adherirse a ella.^(c) Los instrumentos de ratificación y de adhesión serán depositados ante el Director General.^(d)

b) Cada uno de los países de la Unión podrá declarar, en su instrumento de ratificación o de adhesión, que su ratificación o su adhesión no es aplicable: ^(e)

- i) a los Artículos 1 a 12, o
- ii) a los Artículos 13 a 17.

c) Cada uno de los países de la Unión que, de conformidad con el apartado b), haya excluido de los efectos de su ratificación o de su adhesión a uno de los dos grupos de artículos a los que se hace referencia en dicho apartado podrá, en cualquier momento ulterior, declarar que extiende los efectos de su ratificación o de su adhesión a ese grupo de artículos. Tal declaración será depositada ante el Director General.^(f)

2) a) Los Artículos 1 a 12 entrarán en vigor,^(g) respecto de los diez primeros países de la Unión que hayan depositado instrumentos de ratificación o de adhesión sin hacer una declaración como la que permite el párrafo 1) b) i), tres meses después de efectuado el depósito del décimo de esos instrumentos de ratificación o de adhesión.

b) Los Artículos 13 a 17 entrarán en vigor, respecto de los diez primeros países de la Unión que hayan depositado instrumentos de ratificación o de adhesión sin hacer una declaración como la que permite el párrafo 1) b) ii), tres meses después de efectuado el depósito del décimo de esos instrumentos de ratificación o de adhesión.

c) Sin perjuicio de la entrada en vigor inicial, según lo dispuesto en los anteriores apartados a) y b), de cada uno de los dos grupos de artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) b) i) y ii), y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1) b) los Artículos 1 a 17 entrarán en vigor, respecto de cualquier país de la Unión que no figure entre los mencionados en los citados apartados a) y b) que deposite un instrumento de ratificación o de adhesión, así como respecto

de cualquier país de la Unión que deposite una declaración en cumplimiento del párrafo 1) c), tres meses después de la fecha de la notificación, por el Director General, de ese depósito, salvo cuando, en el instrumento o en la declaración, se haya indicado una fecha posterior. En este último caso, la presente Acta entrará en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

3) Respecto de cada país de la Unión que deposite un instrumento de ratificación o de adhesión, los Artículos 18 a 30 entrarán en vigor en la primera fecha en que entre en vigor uno cualquiera de los grupos de artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) b) por lo que respecta a esos países de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2) a), b) o c).

(a) Desde los orígenes del Convenio, han existido disposiciones relativas a la *ratificación* del Convenio y a la *adhesión* a él, así como a su *entrada en vigor*.¹ Han sido completadas y modificadas por las sucesivas Conferencias de Revisión y fueron completamente transformadas por la Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967, en vista de los cambios de las disposiciones administrativas del Convenio aceptadas en aquella ocasión.

(b) Por lo que respecta a la cuestión de *cómo un Estado llega a ser parte en el Convenio*, revisado en Estocolmo en 1967, hay que hacer una distinción entre los Estados que, por su aceptación de una o varias de las Actas anteriores del Convenio son ya *miembros de la Unión* y los Estados que *no son miembros*. La situación, por lo que respecta al primer grupo de esos Estados, es tratada en el Artículo 20 y la del segundo grupo en el Artículo 21.

Las razones principales de esta distinción son las siguientes.²

Como la Conferencia de Estocolmo era una Conferencia de *Revisión* del Convenio, sólo pudieron participar en ella, con derecho de voto, los Estados que eran ya parte en el Convenio y sólo esos Estados pudieron *firmar* el Convenio revisado. Para los referidos Estados miembros existen por tanto dos posibilidades: si han firmado el Convenio revisado en Estocolmo, pueden ratificarlo y, si no lo han firmado, pueden adherirse a él. Por otra parte, los Estados no miembros,

¹ Véanse los Artículos 16, 18 y 19 del texto original del Convenio de 1883.

² Véase el documento S/3, preparado para la Conferencia de Estocolmo, página 76, párrafo 131.

que no han podido firmar el Convenio revisado, sólo pueden adherirse a él.

Además, por las razones indicadas ya anteriormente —véase la observación (c) sobre el Artículo 13— los Estados ya miembros de la Unión, al ratificar el Acta de Estocolmo o adherirse a ella, podrán declarar que esa ratificación o esa adhesión *no* se aplicará a *cierto grupo de artículos* (el Artículo 20.b) y c) y las observaciones (e) y (f) que figuran más adelante). Esta posibilidad de adhesión limitada no se les ofrece a los Estados que no eran miembros de la Unión antes de adherirse al Acta de Estocolmo, porque se considera que esos Estados tienen que aceptar el Convenio revisado en Estocolmo en su conjunto.

En tercer lugar, y una vez más porque el texto establecido en Estocolmo era el resultado de una *revisión* del Convenio existente, en el número de ratificaciones y adhesiones necesarios para la entrada en vigor del Acta de Estocolmo, sólo se tienen en cuenta las ratificaciones y adhesiones de los *Estados* que *ya* eran *miembros de la Unión* y no las adhesiones de nuevos Estados miembros.

(c) La distinción entre la *ratificación* por un Estado que ha firmado un convenio internacional y la *adhesión* por parte de un Estado que no lo ha hecho así, es habitual en derecho internacional público.

(d) En virtud de los textos anteriores del Convenio y hasta la Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967, la función de *depositario* para las ratificaciones y adhesiones había sido confiada a, y desempeñada por el Gobierno de la Confederación Suiza, que ejercía también la supervisión de la Oficina Internacional. La Conferencia de Estocolmo no prolongó estas funciones especiales del Gobierno de la Confederación Suiza en la misma forma (a diferencia de la situación especial del Estado en el que la OMPI tiene su Sede: véanse el Artículo 14.2) a) y el Artículo 16.7)) y, por lo tanto, transfirió la función de depositario al Director General de la OMPI que, al mismo tiempo, es el jefe ejecutivo de la Unión de París (véase el Artículo 15.1) c) y también la cláusula transitoria del Artículo 30.1)).¹

¹ Véase, en relación con las funciones de depositario de un tratado internacional: Précis de la pratique du Secrétaire Général dépositaire d'accords multilatéraux, documento de las N.U. St/Leg/7, 1959.

(e) Según se ha indicado anteriormente —observación (c) sobre el Artículo 13— la Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967 se ocupó de *dos materias totalmente diferentes*, o sea, de una parte, la introducción en el Convenio de disposiciones relativas al derecho de prioridad en lo que respecta a los certificados de inventor (Artículo 4.I.1) y 2)) y, de otra parte, una revisión a fondo de las disposiciones administrativas del Convenio. Como la aceptación de cada una de esas partes del Convenio revisado podrá depender en cada Estado miembro de consideraciones diferentes y podrá requerir procedimientos legales distintos, se decidió dar a los Estados miembros la oportunidad de *aceptar únicamente una de esas partes de la revisión o una de esas partes antes que la otra*.

Los Estados miembros pueden, por lo tanto, *excluir* de su ratificación o adhesión, al menos hasta nuevo aviso, *bien los Artículos 1 a 12 del Acta de Estocolmo* (con inclusión del Artículo 4.I.1) y 2), de nueva creación, pero que, por lo demás, con excepción de pequeñas diferencias de traducción son idénticos a los mismos Artículos del Acta precedente de Lisboa), o bien *los Artículos 13 a 17* (que contienen el sistema administrativo revisado).

Un Estado miembro que *excluya* de su ratificación o de su adhesión *los Artículos 1 a 12 del Acta de Estocolmo* estará *obligado por las nuevas disposiciones administrativas*, mientras que, en lo referente a las disposiciones de carácter sustantivo seguirá estando obligado por los Artículos 1 a 12 del Acta anterior, o de aquellas Actas anteriores por las que estuviese obligado antes de su aceptación (parcial) del Acta de Estocolmo;¹ finalmente, estará también obligado por los Artículos 18 a 30 del Acta de Estocolmo que contienen las cláusulas finales (véase el Artículo 20.3)). Si, por el contrario, un Estado miembro *excluye* de su ratificación o de su adhesión *los Artículos 13 a 17 del Acta de Estocolmo*, estará obligado únicamente por las nuevas disposiciones de carácter sustantivo de los Artículos 1 a 12 (con inclusión de las disposiciones de Artículo 4.I.1) y 2)) y por las cláusulas finales de los Artículos 18 a 30 (Artículo 20.3)). Por lo que se refiere a las disposiciones puramente administrativas, ese Estado seguirá estando obligado por el Artículo 13 de las Actas anteriores.²

(f) Esta disposición permite a un Estado miembro declarar en cualquier momento, después de su ratificación o adhesión original al

¹ Véase el documento S/3, preparado para la Conferencia de Estocolmo, página 78, párrafo 134.

² *Ibidem*, página 78, párrafo 135.

Acta de Estocolmo, que extiende los efectos de su ratificación o su adhesión al grupo de artículos que había excluido de su anterior ratificación o adhesión. Los efectos serán que ese Estado estará entonces obligado por el Acta de Estocolmo en su totalidad.

(g) Los párrafos 2) y 3) del Artículo 20 tratan de la *entrada en vigor* del Acta de Estocolmo del Convenio. Las normas que rigen esa entrada en vigor son más complicadas que en los textos anteriores del Convenio a causa de la posibilidad que se ofrece a los Estados miembros de excluir ciertos grupos de artículos del Acta de Estocolmo de su ratificación o adhesión. Sencillamente, las normas que rigen la entrada en vigor son las siguientes.

Tanto las cláusulas de carácter sustantivo de los Artículos 1 a 12 del Acta de Estocolmo como las nuevas cláusulas administrativas de los Artículos 13 a 17 entrarán en vigor —posiblemente por separado— tres meses después del depósito del décimo instrumento de ratificación o adhesión por un Estado miembro que no excluya el grupo correspondiente de artículos de esa ratificación o adhesión (Artículo 20.2) a) y b)). Esa entrada en vigor obligará únicamente a los Estados miembros que no han excluido de su ratificación o adhesión el grupo correspondiente de artículos (véase, en cuanto a los nuevos miembros de la Unión, el Artículo 21, que será comentado a continuación).

En la primera de las fechas en las que uno de los grupos de artículos referidos entre en vigor, los *Artículos 18 a 30* del texto de Estocolmo *que contienen las cláusulas finales, entrarán también en vigor* (Artículo 20.3)). Esta última parte del Convenio obligará a *todos* los Estados miembros que hayan ratificado el Acta de Estocolmo o se hayan adherido a ella aun cuando hayan excluido a uno de los grupos de Artículos 1 a 12 ó 13 a 17 de su ratificación o adhesión, porque las cláusulas finales de los Artículos 18 a 30 tienen que aplicarse juntamente con cualquiera de las otras partes del Acta de Estocolmo. Desde luego, algunas de las cláusulas finales, por su carácter —por ejemplo las que se refieren al lugar del depósito de los instrumentos de ratificación o de adhesión— se aplicarán incluso antes de la entrada en vigor oficial.

Las disposiciones a las que se ha hecho referencia hasta ahora tratan únicamente de la entrada en vigor *inicial* de las diversas partes del Acta de Estocolmo y no de la situación de los Estados miembros que ratifican dicha Acta o se adhieren a ella después de que ya lo hayan hecho los diez primeros Estados. Los Estados miembros men-

cionados en primer lugar podrán también excluir, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20.1) b) y 2 c) uno de los grupos de Artículos 1 a 12 ó 13 a 17 de su ratificación o de su adhesión. Si no excluyen *ninguno* de esos grupos que habían sido excluidos anteriormente por otros Estados miembros o excluyen el otro de esos grupos, su ratificación o adhesión contará para el número total de las diez ratificaciones o adhesiones requeridas para la entrada en vigor del grupo no excluido de artículos. Con sujeción a su posible exclusión de uno de los grupos de artículos antes citados, los Artículos 1 a 17 entrarán en vigor respecto de esos Estados miembros (Artículo 20.2) c)) *tres meses* después de la *fecha de notificación* de su ratificación o adhesión por el Director General a los demás Estados miembros (Artículo 29.5)), a menos que se haya indicado una *fecha posterior* en el instrumento o en la declaración depositados. Al mismo tiempo, los Artículos 18 a 30 del Acta de Estocolmo entrarán en vigor respecto de esos Estados miembros (Artículo 20.3)).

ARTICULO 21 ^(a)

1) Todo país externo a la Unión podrá adherirse a la presente Acta y pasar, por tanto, a ser miembro de la Unión.^(b) Los instrumentos de adhesión se depositarán ante el Director General.^(c)

2) a) Respecto de cualquier país externo a la Unión que haya depositado su instrumento de adhesión un mes o más, antes de la entrada en vigor de las disposiciones de la presente Acta, ésta entrará en vigor ^(d) en la fecha en que las disposiciones hayan entrado en vigor por primera vez por cumplimiento del Artículo 20.2) a) o b), a menos que, en el instrumento de adhesión, no se haya indicado una fecha posterior; sin embargo:

- i) si los Artículos 1 a 12 no han entrado en vigor a esa fecha, tal país estará obligado, durante un periodo transitorio anterior a la entrada en vigor de esas disposiciones, y en sustitución de ellas, por los Artículos 1 a 12 del Acta de Lisboa;
- ii) si los Artículos 13 a 17 no han entrado en vigor a esa fecha, tal país estará obligado, durante un periodo transitorio anterior a la entrada en vigor de esas disposiciones, y en sustitución de ellas, por los Artículos 13 y 14.3), 4) y 5) del Acta de Lisboa.

Si un país indica una fecha posterior en su instrumento de adhesión, la presente Acta entrará en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

b) Respecto de todo país externo a la Unión que haya depositado su instrumento de adhesión en una fecha posterior a la entrada en vigor de un solo grupo de artículos de la presente Acta, o en una fecha que le preceda en menos de un mes, la presente Acta entrará en vigor, sin perjuicio de lo previsto en el apartado a), tres meses después de la fecha en la cual su adhesión haya sido notificada por el Director General, a no ser que se haya indicado una fecha posterior en el instrumento de adhesión. En este último caso, la presente Acta entrará en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

3) Respecto de todo país externo a la Unión que haya depositado su instrumento de adhesión después de la fecha de entrada en vigor de la presente Acta en su totalidad, o dentro del mes anterior a esa

fecha, la presente Acta entrará en vigor tres meses después de la fecha en la cual su adhesión haya sido notificada por el Director General, a no ser que en el instrumento de adhesión se haya indicado una fecha posterior. En este último caso, la presente Acta entrará en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

(a) Este artículo, relativo a la adhesión al Acta de Estocolmo por parte de los Estados que antes *no fuesen miembros de la Unión* y que trata además de la *entrada en vigor* del Acta de Estocolmo respecto de esos Estados, fue introducido en el Convenio por la Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967. Reemplaza, con importantes modificaciones, al Artículo 16 de los textos anteriores.

(b) Como ya se ha indicado anteriormente —véase la observación (b) sobre el Artículo 20— los Estados que no eran miembros del Convenio antes de su revisión en Estocolmo el año 1967 no han podido *firmar* el Acta de Estocolmo y, por lo tanto, no pueden *ratificarla*, pero pueden *adherirse* a ella. Según se ha indicado también —véase la observación (b) sobre el Artículo 1, párrafo 1)— el Convenio no prevé procedimiento alguno para la admisión de nuevos miembros en la Unión. Sin embargo, hay que hacer referencia al Artículo 25, donde se declara que se entiende que, en el momento en que un país deposita su instrumento de ratificación o de adhesión *se hallará en condiciones, conforme a su legislación interna, de aplicar las disposiciones del Convenio*, y donde se declara además que tal país se compromete igualmente a adoptar, de conformidad con su Constitución, *las medidas necesarias para asegurar la aplicación del Convenio*.

(c) Esta disposición es paralela a la segunda frase del Artículo 20.1) a), relativa a los Estados miembros de la Unión (véase, anteriormente, la observación (d) sobre el Artículo 20).

(d) Los Estados que no eran antes miembros de la Unión sólo pueden adherirse al Acta de Estocolmo *en su totalidad*: no se les permite excluir ciertos grupos de artículos de su adhesión. Sin embargo, como los *Estados miembros de la Unión pueden* excluir, al ratificar el Acta de Estocolmo o adherirse a ella, ciertos grupos de artículos, *la entrada en vigor del Acta de Estocolmo puede ser sólo parcial, o puede ser parcial al principio*.

Por lo tanto, se ha hecho necesario dar *normas especiales para la entrada en vigor* del Acta de Estocolmo *en lo que respecta a los Estados externos a la Unión* pues, aunque no se les permite excluir ciertos grupos de artículos de su adhesión, pueden enfrentarse con las consecuencias de esa exclusión por parte de los Estados miembros de la Unión.

En esas normas se ha de hacer una distinción entre: (i) los Estados externos a la Unión que depositan su instrumento de adhesión un mes o más *antes* de la entrada en vigor de *alguna* de las disposiciones del Acta de Estocolmo (Artículo 21.2) a)), (ii) los Estados externos a la Unión que depositan su instrumento de adhesión *después* o *menos de un mes antes* de que *un grupo de artículos* del Acta de Estocolmo haya entrado en vigor (Artículo 21.2) b)) y (iii) los Estados externos a la Unión que depositen su instrumento de adhesión *después de la fecha de entrada en vigor del Acta de Estocolmo en su totalidad* (Artículo 21.3)).

Los efectos de la adhesión en esos tres casos, se describen en las disposiciones que se examinan.

En el primer caso, el Estado de que se trate tiene que «esperar» hasta que tenga lugar la entrada en vigor inicial del Acta de Estocolmo para quedar obligado por dicha Acta. Cuando, posteriormente, el Acta de Estocolmo entre en vigor, ese Estado (a menos que haya indicado una fecha posterior) quedará inmediatamente obligado por ella pero, si el Acta de Estocolmo no entra en vigor en ese momento más que en lo que respecta a cierto grupo de artículos, ese Estado, en el periodo intermedio hasta la entrada en vigor de dichas disposiciones estará obligado por los artículos correspondientes del Acta de Lisboa.

En el segundo caso, el Estado que se adhiere estará *obligado por las mismas Actas* de Estocolmo y, posiblemente, de Lisboa, pero sólo *tres meses después de la fecha en la que su adhesión haya sido notificada* por el Director General a los otros Estados miembros, a menos que se haya indicado una fecha posterior en el instrumento de adhesión.

En el tercer caso, el Estado que se adhiere estará *obligado por la totalidad del Acta de Estocolmo*, pero a partir de las mismas fechas que se indican en el párrafo precedente.

Se puede hacer una observación adicional en relación con los territorios (colonias, protectorados, etc.) a los que se aplicaba el Convenio en virtud del Artículo 16bis de las Actas de Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934) y Lisboa (1958) —artículo que, en forma modificada, se ha convertido en el Artículo 24 del Acta de Es-

tolcolmo— pero que, desde entonces, *han obtenido su independencia como Estados*. Ya se ha indicado anteriormente —véase la observación (c) sobre el Artículo 1, párrafo 1)— que, en esos casos, el nuevo Estado ya no está obligado por los tratados que se le aplicaban en su antiguo estado de dependencia, a menos que de manera expresa se adhiera a dichos tratados. En lo que respecta al Convenio de París, esos Estados, animados del deseo de no interrumpir la aplicación del Convenio, con frecuencia no sólo han hecho una *nueva adhesión*, sino también una *declaración de confirmación de adhesión* o una *declaración de continuidad o tal declaración, combinada con la adhesión en la forma normal*.¹ Esa declaración significa que, según el país en cuestión, el Convenio no ha dejado de ser aplicable, en lo que respecta a ese país, entre la fecha de su independencia y su subsiguiente adhesión.

En lo que respecta al nuevo Estado, esa declaración puede considerarse como una adhesión con efectos retroactivos desde la fecha de su independencia. Aunque el Convenio no estipula este procedimiento, puede aceptarse en relación con los Estados a los que se aplicaba ya el Convenio, porque la aplicación ininterrumpida del Convenio es de interés para todos los Estados miembros, por ejemplo, en lo que respecta al derecho de prioridad —véase anteriormente la observación (g) sobre el Artículo 4, Sección H— y a otras muchas disposiciones del Convenio.

Las declaraciones a las que se hace referencia también pueden efectuarse en lo que respecta a la adhesión al Acta de Estocolmo. Sus efectos serán que el Acta o las Actas anteriormente aplicables del Convenio se aplicarán retroactivamente, mientras que el Acta de Estocolmo se aplicará de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21.

¹ Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Indonesia, *P.I.*, 1950, página 222; la Costa de Marfil, la República Centroafricana, Chad, Alto Volta y Laos, *P.I.*, 1963, página 214; *I.P.*, 1963, página 214; la República Malgache y Senegal, *P.I.*, 1963, página 235; *I.P.*, 1963, página 234; Gabón, *P.I.*, 1964, página 22; *I.P.*, 1964, página 23; Camerún, *P.I.*, 1964, página 66; *I.P.*, 1964, página 66; Níger, *P.I.*, 1964, página 118; *I.P.*, 1964, página 118; Trinidad y Tabago, *P.I.*, 1964, página 138; *I.P.*, 1964, página 139; Rhodesia del Sur, *P.I.*, 1965, página 46; *I.P.*, 1965, página 43; Zambia, *P.I.*, 1965, página 46; *I.P.*, 1965, página 43; Malawi, *P.I.*, 1965, página 246; *I.P.*, 1965, página 239; Mauritania, *P.I.*, 1965, página 46; *I.P.*, 1965, página 43; Dahomey, *P.I.*, 1966, página 283; *I.P.*, 1966, página 270; Togo, *P.I.*, 1967, página 203; *I.P.*, 1967, página 196. Véase también el estudio de la Secretaría de las Naciones Unidas: La sucesión de Estados en los tratados multilaterales, A/CN.4/200/Add.1.

ARTICULO 22 ^(a)

Sin perjuicio de las excepciones posibles previstas en los Artículos 20.1) b) y 28.2), la ratificación o la adhesión supondrán, de pleno derecho, la accesoión a todas las cláusulas y la admisión para todas las ventajas estipuladas por la presente Acta.^(b)

(a) Este artículo existía, en su esencia, en el texto original del Convenio de 1883.¹ Se refería en aquella época, sin embargo, únicamente a los Estados de nuevo ingreso en la Unión. La disposición fue mantenida por las Conferencias de Revisión hasta la de Estocolmo en 1967. Esta última Conferencia hizo la disposición aplicable también a los Estados que siendo ya miembros de la Unión ratificaran el Acta de Estocolmo o se adhirieran a ella, e introdujo una reserva respecto de los Artículos 20.1) b) y 28.2).

(b) La finalidad del artículo es *excluir*, con dos excepciones, toda posibilidad de formular reservas por parte de un Estado que ratifique el Acta de Estocolmo o se adhiera a ella. Aparte las dos posibles excepciones, la ratificación o la adhesión a este Acta significa que *todos los derechos y obligaciones que se derivan del Convenio son aceptados automáticamente*. Las únicas excepciones son que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 20.1) b), los *Estados ya miembros de la Unión* podrán *excluir*, según se indicó antes, de su ratificación o de su adhesión al Acta de Estocolmo, *bien los Artículos 1 al 12 o bien los Artículos 13 al 17*, mientras que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28.2), *todo Estado, sea ya miembro de la Unión o no lo sea*, podrá declarar, al ratificar el Acta de Estocolmo o al adherirse a ella, que no acepta el considerarse obligado por la *cláusula jurisdiccional del Artículo 28.1)*. Esta última disposición será comentada más adelante.

¹ *Actes de Paris*, I, páginas 28 (propuesta de Artículo 14), 122, 145-146 (adopción).

ARTICULO 23 ^(a)

Después de la entrada en vigor de la presente Acta en su totalidad,^(b) ningún ^(c) país podrá adherirse a las Actas anteriores del presente Convenio.^(d)

(a) Esta disposición fue introducida en el Convenio por la Conferencia de Estocolmo en 1967. No existía una disposición semejante en los textos anteriores del Convenio, pero desde la Conferencia de Revisión de Washington en 1911, el Convenio contenía otras disposiciones según las cuales el Acta anterior o las Actas anteriores permanecerían en vigor entre los Estados miembros que las hubieran ratificado o se hubiesen adherido a ella, pero que (todavía) no hubiesen llevado a cabo esos actos en relación con el Acta más reciente (véase, por ejemplo, el Artículo 18.4), 5) y 6) del Acta de Lisboa, por comparación con el Artículo 27.2) a), b) y c) del Acta de Estocolmo). Esas disposiciones fueron interpretadas tradicionalmente¹ en el sentido de que las Actas del Convenio permanecían en vigor *únicamente* con la finalidad indicada y que no se podía ingresar independiente en ellas después de que un Acta más reciente del Convenio hubiese entrado en vigor.

El artículo que se examina fue insertado en el Acta de Estocolmo con el fin de confirmar esta tradición y de evitar futuras controversias.²

Conviene señalar, sin embargo, que si, en las condiciones a las que se hace referencia en el artículo, un Estado se adhiere al Acta de Estocolmo, eso no significa que no vaya a estar obligado en relación con otros Estados miembros de la Unión que todavía no hayan ratificado el Acta de Estocolmo o que no se hayan adherido a ella, pero que estén obligados por Actas anteriores del Convenio (véase, en relación con esa cuestión, la observación (e) sobre el Artículo 1.1) anterior, y también el comentario sobre el Artículo 27, más adelante). Ocurre esto porque los Estados partes en el Convenio han constituido *una Unión* encarnada en Actas sucesivas del Convenio, como consecuencia de lo cual un Estado sólo puede entrar (y salir) en *la Unión en su totalidad* y tiene que estar siempre *obligado* —posiblemente

¹ Aunque no sin excepciones. Véase LACINA: «Le problème des rapports conventionnels entre les pays selon les différents textes de la Convention de Paris», *P.J.*, 1966, página 271; *I.P.*, 1966, página 259.

² Véase el documento S/3, preparado para la Conferencia de Estocolmo, página 88, párrafo 152.

quizá por Actas diferentes del Convenio— *en relación con todos los demás Estados miembros.*¹

(b) La disposición objeto de examen se aplica únicamente después de la entrada en vigor del Acta de Estocolmo *en su totalidad* y no cuando sólo haya entrado en vigor con excepción de uno de los grupos de artículos a los que se hace referencia en el Artículo 20.1) b) i) y ii). En este último caso, los países seguirán pudiendo adherirse todavía al Acta de Lisboa.

(c) La disposición se aplica tanto a los Estados que son ya miembros de la Unión como a los Estados que se adhieren a ella.

Para el primer grupo de esos Estados, eso significa que un Estado miembro que no ha ratificado un Acta más reciente que el Acta de La Haya (1925) o de Londres (1934), ni se ha adherido a ella, podrá, en las condiciones indicadas, únicamente ratificar o adherirse al Acta de Estocolmo (1967) y no a la de Lisboa (1958). La cuestión de saber qué Acta regirá las relaciones entre ese Estado y los otros Estados miembros, será examinada más adelante, al tratar del Artículo 27.

En lo que respecta al segundo grupo de Estados, la disposición significa que, en las condiciones indicadas, tal Estado sólo podrá adherirse al Acta de Estocolmo y no a un Acta anterior. Véase, en cuanto a sus relaciones con otros Estados miembros, el Artículo 27.3), que se examina más adelante.

(d) En el pasado, algunos Estados se adherían *no sólo al Acta más reciente del Convenio sino al Convenio como tal, según había sido revisado y por lo que respecta a todas las revisiones que estuviese aún vigentes.*² En vista del artículo que se examina, esta práctica no podrá continuar por lo que respecta al Acta de Estocolmo.³ Si continuara, las referencias en el instrumento de ratificación o adhesión a Actas anteriores del Convenio no podrán ser tenidas en cuenta. Según se ha indicado, la cuestión de saber *qué Actas obligarán*

¹ Informe de la IV Comisión Principal de la Conferencia de Estocolmo, *P.I.*, 1967, página 236; *I.P.*, 1967, página 222, párrafo 17.

² Véase, por ejemplo, la adhesión de la U.R.S.S., *P.I.*, 1965, página 78; *I.P.*, 1965, página 74; de Uganda, *P.I.*, 1965, página 102; *I.P.*, 1965, página 98; de Argelia, *P.I.*, 1965, página 246; *I.P.*, 1965, página 239.

³ Véase el documento S/3, preparado para la Conferencia de Estocolmo, página 87, propuesta de Artículo 16^{quater}, corregida por el documento S/3 corr.1; la última propuesta fue adoptada por la Conferencia.

a un Estado que ratifica el Acta de Estocolmo o se adhiere a ella, o qué Actas este Estado aplicará en lo que respecta a los demás Estados miembros de la Unión se examinará más adelante, al tratar del Artículo 27.

ARTICULO 24 ^(a)

1) Cualquier país podrá declarar en su instrumento de ratificación o de adhesión, o podrá informar por escrito al Director General, en cualquier momento ulterior, que el presente Convenio será aplicable a la totalidad o parte de los territorios designados en la declaración o la notificación, por los que asume la responsabilidad de las relaciones exteriores.^(b)

2) Cualquier país que haya hecho tal declaración o efectuado tal notificación podrá, en cualquier momento, notificar al Director General que el presente Convenio deja de ser aplicable en la totalidad o en parte de esos territorios.^(c)

3) a) La declaración hecha en virtud del párrafo 1) surtirá efecto en la misma fecha que la ratificación o la adhesión, en el instrumento en el cual aquélla se haya incluido, y la notificación efectuada en virtud de este párrafo surtirá efecto tres meses después de su notificación por el Director General.

b) La notificación hecha en virtud del párrafo 2) surtirá efecto doce meses después de su recepción por el Director General.

(a) Las disposiciones que permiten a los Estados miembros adherirse al Convenio también en nombre de sus colonias y otros territorios dependientes fueron introducidos en el Convenio por la Conferencia de Revisión de Washington en 1911.¹ Esas disposiciones constituían entonces el Artículo 16 *bis* del Convenio, un artículo que sólo fue modificado en cuestiones de detalle por las Conferencias de Revisión siguientes de La Haya (1925), Londres (1934) y Lisboa (1958). La Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967, al declarar aplicable este artículo a los territorios por los que un Estado asume la responsabilidad de sus relaciones exteriores, adaptó la disposición a la terminología contemporánea; esta Conferencia modificó también el artículo teniendo en cuenta el nuevo sistema administrativo adoptado en esa Conferencia.

¹ *Actes de Washington*, páginas 57, 68, 208 (propuestas), 221-222 (observaciones), 311 (informe a la Comisión Plenaria), 256-257 (debate en la Tercera Sesión Plenaria), 260 (debate y adopción en la Cuarta Sesión Plenaria).

(b) Una declaración para hacer el Convenio aplicable a los territorios designados, tiene un doble efecto. Por una parte, después de que esa declaración surte efecto, los nacionales de los Estados miembros de la Unión, y las personas asimiladas a esos nacionales, podrán reclamar la aplicación del Convenio en esos territorios; por otra parte, los nacionales de esos territorios y las personas asimiladas a esos nacionales en virtud del Artículo 3 del Convenio podrán reclamar la aplicación del Convenio en todos los demás Estados miembros (véase también, anteriormente, la observación(b) sobre el Artículo 2.1)).

(c) Esta disposición y las demás disposiciones del artículo que se examina no requieren más explicaciones.

ARTICULO 25 ^(a)

1) Todo país que forme parte del presente Convenio se compromete a adoptar, de conformidad con su Constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Convenio.^(b)

2) Se entiende que, en el momento en que un país deposita un instrumento de ratificación o de adhesión, se halla en condiciones, conforme a su legislación interna, de aplicar las disposiciones del presente Convenio.^(c)

(a) El texto original del Convenio de 1883 contenía una disposición (el Artículo 17) según la cual la ejecución de los compromisos recíprocos contenidos en el Convenio estaba subordinada, cuando fuese necesario, al cumplimiento de las formalidades y reglas establecidas por las leyes constitucionales de los Estados miembros. A esto se añadió la disposición de que los Estados miembros estaban obligados a procurar la aplicación de lo convenido, lo que se comprometían a hacer «en el plazo más breve posible».¹ Esta disposición experimentó cambios pequeños, únicamente en cuanto a la forma, en las Conferencias subsiguientes de Revisión, hasta la Conferencia de Lisboa en 1958. En esa Conferencia fue sustituida² por lo que es ahora, sin alteración, excepto pequeños cambios de forma, el Artículo 25 del texto de Estocolmo.

(b) Es evidente que el Convenio no lograría su finalidad si los Estados miembros no cumpliesen las obligaciones que han aceptado al ingresar en él. Esas obligaciones pueden diferir según los sistemas constitucionales de los Estados de que se trate.

Si un Estado acepta el carácter «autoejecutivo» de ciertas disposiciones del Convenio —véase, anteriormente, el Capítulo II.3 y II.4— sus autoridades administrativas y judiciales tendrán que aplicar directamente esas disposiciones. Además, tal Estado estará obligado a adoptar y mantener una legislación que se atenga al Convenio en todos los

¹ *Actes de Paris*, I, páginas 145-146 (adopción: las Actas no indican cómo se llegó a establecer esta disposición).

² *Actes de Lisbonne*, páginas 292 (propuesta de los Estados Unidos de América y debate en la Primera Comisión), 304 (informe de la Primera Comisión), 109 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria), 120 (Informe General).

puntos en que el Convenio requiera esa legislación y también tendrá que cumplimentar sus obligaciones de carácter administrativo.

Un Estado que, de acuerdo con su Constitución o con su sistema constitucional, no pueda aceptar el carácter «autoejecutivo» de las disposiciones de un convenio internacional está obligado a introducir disposiciones que produzcan el mismo efecto en su legislación interna, mientras que, por lo demás, sus obligaciones son las mismas que las que se indicaron anteriormente.

En la práctica, ha habido varios casos en los que un Estado miembro no ha cumplido o al menos no ha cumplido durante cierto tiempo con sus obligaciones derivadas del Convenio, en particular porque mantenía una legislación que no se ajustaba al Convenio.

El Artículo 17 del Convenio, tal como se encontraba desde sus orígenes hasta la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958, no permitía una reacción muy enérgica contra tales prácticas, porque al referirse en primer lugar al cumplimiento de las formalidades y reglas establecidas por las leyes constitucionales de los Estados miembros, el artículo declaraba que esos Estados sólo estaban obligados a aplicar el Convenio «en el plazo más breve posible».

Se modificó esto mediante la introducción del nuevo Artículo 17 (actualmente Artículo 25) por la Conferencia de Revisión de Lisboa.

En virtud de esa disposición, la primera obligación para un Estado miembro es adoptar, de conformidad con su Constitución, *las medidas necesarias para asegurar la aplicación del Convenio*. Esas medidas serán, en primer lugar, las medidas *legislativas* necesarias para cumplir las obligaciones del Convenio y, en segundo lugar, las medidas *administrativas* necesarias en relación con esa legislación o con las disposiciones del Convenio que se consideran «autoejecutivas» en el Estado de que se trate.

(c) La segunda obligación impuesta a todo Estado miembro por el artículo objeto de examen se refiere al *momento de su ratificación o de su adhesión al Convenio*. Tendrá que hallarse en ese momento en condiciones, *conforme a su legislación interna*, de *aplicar las disposiciones del Convenio*, lo cual significa que en esa época *habrán tenido que ser tomadas ya todas las medidas* a las que se hacía referencia en la observación (b). Esta disposición ha sido violada a veces por algunos Estados miembros pero, hasta la Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967, no ha existido ningún órgano para determinar oficialmente esas violaciones. La Conferencia de Estocolmo ha modificado esta situación introduciendo en el Convenio el Artículo 28.

relativo a las diferencias entre los Estados miembros a propósito de la interpretación o de la aplicación del Convenio. Esta cláusula jurisdiccional obliga a todo Estado miembro, a menos que declare, en el momento de firmar o de ratificar, o en el momento de adherirse al Acta de Estocolmo, que no se considera obligado por ella. Esto permitirá a los Estados obligados por ella a llevar ante la Corte Internacional de Justicia los casos en los que los Estados miembros no cumplan con el Artículo 25 del Convenio que ahora se examina, a menos que la negociación u otro método de arreglo ponga fin a la diferencia.

ARTICULO 26 ^(a)

1) El presente Convenio permanecerá en vigor sin limitación de tiempo.^(b)

2) Todo país podrá denunciar la presente Acta mediante notificación dirigida al Director General.^(c) Esta denuncia implicará también la denuncia de todas las Actas anteriores ^(d) y no producirá efecto más que respecto al país que la haya hecho, quedando con vigor y ejecutivo el Convenio respecto de los demás países de la Unión.^(e)

3) La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Director General haya recibido la notificación.^(f)

4) La facultad de denuncia prevista por el presente artículo no podrá ser ejercida por un país antes de la expiración de un plazo de cinco años contados desde la fecha en que se haya hecho miembro de la Unión.^(g)

(a) Este artículo mantiene, en parte, las disposiciones sobre la duración del Convenio y la posibilidad y los efectos de la denuncia por parte de los Estados miembros que había ya en el texto original del Convenio de 1883 (entonces Artículo 18 pero que, desde la Conferencia de Revisión de Washington, pasó a ser Artículo 17bis). La Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967 introdujo varias modificaciones que serán comentadas a continuación.

(b) El principio de que el Convenio se concluye *sin limitación de tiempo* y de que las posibles denuncias por los Estados miembros sólo afectarán a esos Estados y no a los demás Estados, para los cuales el Convenio quedará en vigor, se ha incluido en el Convenio desde su origen.

(c) Las denuncias tendrán que ser notificadas al depositario del Convenio. Hasta la Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967, ese depositario era el Gobierno de la Confederación Suiza; de conformidad con el Acta de Estocolmo y de acuerdo con los cambios adoptados en el sistema administrativo, en el futuro lo será el Director General de la OMPI.

(d) Como se ha indicado ya varias veces —véanse la observación (e) sobre el Artículo 1.1) y la observación (a) sobre el Artículo 23— uno de los efectos de la construcción legal del Convenio de París como tratado cuyos miembros constituyen una Unión es que los Estados sólo pueden entrar en la Unión y salir de ella *en su totalidad*. Por lo tanto, no es posible para un Estado miembro denunciar, por ejemplo, el Acta más reciente del Convenio, o un Acta anterior, y seguir ligado por las otras Actas. Si un Estado denuncia el Acta de Estocolmo esto constituirá también la denuncia de todas las Actas anteriores.

(e) Véase, anteriormente, la observación (b).

(f) En virtud del texto de Estocolmo del Convenio, otras varias comunicaciones de los Estados surtirán efecto después de su *notificación por el Director General* de la OMPI (véanse, por ejemplo, los Artículos 20.2) c), 21.2) b) y 3), 24.3) a)). Sin embargo, las *denuncias* surtirán efecto un año después del día en que el Director General haya *recibido* la correspondiente notificación, porque el efecto de la denuncia no debe ser retardado por el tiempo que lleve su transmisión a otros países. Véanse también, para una situación análoga, el Artículo 24.3) b) y los Artículos 17.3) y 30.2).

(g) Esta disposición fue añadida al artículo que se examina por la Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967, con el fin de evitar decisiones precipitadas de denuncia del Convenio por parte de Estados que no hayan pertenecido a la Unión durante un tiempo suficientemente largo para tener una experiencia en qué basarse.¹ Conviene señalar que el plazo de cinco años se cuenta, no desde la ratificación o la adhesión al Acta de Estocolmo, sino desde la fecha en la que el Estado de que se trate *haya llegado a ser miembro de la Unión* (por adhesión a alguna de las Actas sucesivas del Convenio).

¹ Véase el documento S/3, preparado para la Conferencia de Estocolmo, página 92, párrafo 162.

ARTICULO 27 ^(a)

1) La presente Acta reemplaza, en las relaciones entre los países a los cuales se aplique, y en la medida en que se aplique, al Convenio de París del 20 de marzo de 1883 y a las Actas de Revisión subsiguientes.^(b)

2) a) Respecto de los países a los que no sea aplicable la presente Acta, o no lo sea en su totalidad, pero a los cuales fuere aplicable el Acta de Lisboa del 31 de octubre de 1958, esta última quedará en vigor en su totalidad o en la medida en que la presente Acta no la reemplace en virtud del párrafo 1).^(c)

b) Igualmente, respecto de los países a los que no son aplicables ni la presente Acta, ni partes de ella, ni el Acta de Lisboa, quedará en vigor el Acta de Londres del 2 de junio de 1934, en su totalidad o en la medida en que la presente Acta no la reemplace en virtud del párrafo 1).

c) Igualmente, respecto de los países a los que no son aplicables ni la presente Acta, ni parte de ella, ni el Acta de Lisboa, ni el Acta de Londres, quedará en vigor el Acta de La Haya del 6 de noviembre de 1925, en su totalidad o en la medida en que la presente Acta no la reemplace en virtud del párrafo 1).

3) Los países externos a la Unión que lleguen a ser partes de la presente Acta, la aplicarán en sus relaciones con cualquier país de la Unión que no sea parte de esta Acta o que, siendo parte, haya hecho la declaración prevista en el Artículo 20.1) b) i). Dichos países admitirán que el país de la Unión de que se trate pueda aplicar, en sus relaciones con ellos, las disposiciones del Acta más reciente de la que él sea parte.^(d)

(a) Este artículo trata de la aplicación de las Actas anteriores del Convenio después de que el Acta de Estocolmo haya entrado en vigor —total o parcialmente— y hasta el momento en que todos los Estados miembros hayan ratificado el Acta de Estocolmo o se hayan adherido a ella, en su totalidad. En lo que respecta a esa aplicación de Actas anteriores, el Acta de Estocolmo ha mantenido el sistema que fue introducido en el Convenio por la Conferencia de Revisión de

Washington en 1911¹ y que fue mantenido, con las adaptaciones necesarias, por las Conferencias de Revisión subsiguientes.² Sin embargo, el Acta de Estocolmo ha introducido modificaciones, en primer lugar porque tenía que tener en cuenta el hecho de que, en vista de lo dispuesto en el Artículo 20.1) b), podría entrar en vigor sólo parcialmente, o sea con exclusión de un determinado grupo de artículos, y en segundo lugar porque añadió una disposición importante (Artículo 27.3)) relativa a la aplicación de las Actas del Convenio por, y en relación con, un Estado que no fuese miembro de la Unión antes de adherirse al Acta de Estocolmo.

(b) En esta disposición se estipula que las relaciones entre los Estados a los que se aplica el Acta de Estocolmo, porque la han ratificado o se han adherido a ella, estarán *regidas exclusivamente por el Acta de Estocolmo que reemplaza*, en lo que a esas relaciones se refiere, *a todas las Actas anteriores*. Sin embargo, si un Estado ha excluido de su ratificación o de su adhesión los Artículos 1 a 12 o los Artículos 13 a 17 del Acta de Estocolmo, sólo los otros artículos del Acta de Estocolmo serán aplicables, mientras que los artículos reemplazados por los artículos excluidos seguirán aplicándose de acuerdo con los demás párrafos del artículo que se examina.

(c) Los apartados 2) a), b) y c) de este artículo mantienen, con la excepción de que también en ellos se tiene en cuenta la posibilidad de entrada en vigor parcial del Acta de Estocolmo, el sistema relativo a la aplicación de las Actas anteriores del Convenio adoptado por la Conferencia de Revisión de Washington y continuado por las Conferencias de Revisión siguientes. Desgraciadamente, aunque este sistema suscita varias cuestiones,³ no fue explicado ni comentado durante nin-

¹ *Actes de Washington*, páginas 232 (propuesta de Artículo 27bis), 311 (informe a la Comisión Plenaria), 260-261 (adopción en la Cuarta Sesión Plenaria).

² *Actes de La Haye*, páginas 266 (propuesta), 424 (informe de la Primera Subcomisión), 526 (informe de la Comisión General), 549-550 (informe de la Comisión de Redacción), 581 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria); *Actes de Londres*, páginas 474 (informe de la Comisión de Redacción), 519 (adopción en la Segunda Sesión Plenaria); *Actes de Lisbonne*, página 109 (debate y adopción en la Segunda Sesión Plenaria).

³ Véase, en cuanto a la situación anterior a la Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967: "A propos de l'application simultanée des textes successifs de la Convention d'Union", *P.I.*, 1936, página 99, y LACINA: «Le problème des rapports conventionnels entre les pays selon les différents textes de la Convention de Paris», *P.I.*, 1966, página 269; *I.P.*, 1966, página 257. Véase también: *Cours des BIRPI de Propriété Industrielle*, 1965, página 10.

guna de esas Conferencias. La Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967 ha aclarado, hasta cierto punto, la situación porque se señaló allí¹ que se debía hacer una distinción entre la *adhesión* a Actas anteriores del Convenio y la *aplicación* de dichas Actas, al tiempo que se adoptaba una nueva disposición (el Artículo 27.3)) en relación con la aplicación de las Actas del Convenio por, y en relación con, un Estado que se adhiriera al Convenio sin haber sido anteriormente miembro de la Unión.

Teniendo en cuenta estos hechos, la situación en lo que respecta a la aplicación de las Actas anteriores del Convenio puede describirse de la manera siguiente:

En lo que respecta a los Estados que *no eran miembros de la Unión antes de adherirse al Acta de Estocolmo*, se aplicará el Artículo 27.3). Estos Estados aplicarán el Acta de Estocolmo, no sólo, desde luego, en lo que respecta a los Estados miembros que ya han ratificado dicha Acta o se han adherido a ella, sino también en lo que respecta a los Estados miembros que todavía *no* han ratificado el Acta de Estocolmo ni se han adherido a ella, o que han ratificado dicha Acta o se han adherido a ella *con exclusión de sus Artículos 1 a 12*. Aunque la disposición no lo diga así, la misma solución se aplicará en lo que respecta a los Estados miembros que hayan ratificado el Acta de Estocolmo o se hayan adherido a ella *con exclusión de sus Artículos 13 a 17*: esos Estados seguirán estando obligados por el antiguo sistema administrativo, pero el Estado de nuevo ingreso sólo estará obligado por el nuevo sistema administrativo del Acta de Estocolmo.

Por otra parte, el Estado de nuevo ingreso tendrá que admitir que *cualquier otro Estado miembro* de la Unión *pueda* aplicar, en sus relaciones con ese Estado, las disposiciones *del Acta más reciente de la que sea parte*. La palabra «pueda» indica que ese otro Estado miembro *puede aplicar también*, en sus relaciones con un Estado de nuevo ingreso, el Acta de Estocolmo; aunque todavía no se haya *adherido* a esta Acta, *puede aplicarla*,² y el Estado de nuevo ingreso no podrá quejarse, porque el Acta de Estocolmo es precisamente la que él había aceptado.

¹ Informe de la IV Comisión Principal de la Conferencia de Estocolmo, P.I., 1967, página 236; I.P., 1967, página 222, párrafo 18.

² Esto se refiere a la parte del Convenio que trata de la ley sustantiva, mientras que la aplicación de las disposiciones administrativas está regulada en el Artículo 30, párrafo 2).

Esta situación es más complicada en lo que respecta a los Estados que *eran ya miembros de la Unión* antes de ratificar el Acta de Estocolmo o de adherirse a ella (con la posible exclusión de uno de los grupos de Artículos 1 a 12 ó 13 a 17).

Desde luego, esos Estados aplicarán el Acta de Estocolmo (en la medida en que la haya aceptado) en lo que respecta a todos los demás Estados que hayan aceptado el Acta de Estocolmo (y en la medida en que lo hayan hecho).

En lo que respecta a los Estados que no lo han hecho (o en la medida en que no lo hayan hecho) el artículo que se examina especifica (apartados 2) a), b) y c)) que *quedarán en vigor las Actas anteriores del Convenio*.

Ello no obstante, un Estado miembro que haya ratificado el Acta de Estocolmo o se haya adherido a ella *podrá aplicarla* también —y podrá desear hacerlo así porque haya modificado su legislación interna en consecuencia— a los Estados miembros que todavía no hayan ratificado dicha Acta o no se hayan adherido a ella. Ocurre esto porque no hay razón para que no se *permita* a un Estado miembro de la Unión hacer lo que *tiene* que hacer un Estado de nuevo ingreso. El primero de los Estados miembros mencionados *podrá*, sin embargo, aplicar también, con respecto a cualquier otro Estado miembro, *el Acta común más reciente* y, en todo caso, tendrá que aceptar que tal otro Estado miembro aplique, respecto de él, *el Acta común más reciente*, que según lo dispuesto en la disposición que se examina haya quedado en vigor.

Pero ¿qué ocurrirá si *no existe esa Acta común más reciente*, por ejemplo, porque un Estado miembro ratifique el Acta de Estocolmo después de haberse adherido únicamente al Acta de Lisboa (1958), mientras que otro Estado miembro no haya ratificado Acta más reciente que el Acta de Londres (1934) o el Acta de La Haya (1925) ni se haya adherido a ellas? En ese caso, el Estado miembro que haya ratificado el Acta de Estocolmo o se haya adherido a ella podrá aplicar dicha Acta en sus relaciones con el otro Estado. Sin embargo, podrá aplicar también, aunque no esté oficialmente *obligado* por ella, el Acta más reciente de la que el otro Estado miembro sea parte, que es todo lo que el otro Estado puede reclamar puesto que no ha ratificado Actas más recientes ni se ha adherido a ellas. El Estado que haya ratificado el Acta de Estocolmo o se haya adherido a ella tendrá, en todo caso, que aceptar que cualquier otro Estado miembro le aplique el Acta más reciente de la que sea parte y que haya quedado

en vigor de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2) a), b) y c) del Artículo que se examina.

En vista de las incertidumbres que deja este artículo, sería de la mayor utilidad una declaración por parte de los Estados miembros sobre las Actas que consideran aplicables en determinadas situaciones.¹

(d) Según se ha indicado, esta disposición se aplica únicamente a los Estados que *no son miembros de la Unión* hasta el momento de adherirse al Acta de Estocolmo. Esta disposición ya ha sido comentada anteriormente.

¹ Véase el informe de la IV Comisión Principal de la Conferencia de Estocolmo, *P.J.*, 1967, página 237; *I.P.*, 1967, página 222, párrafo 18 que, sin embargo, se refiere erróneamente a los Estados de nuevo ingreso que están obligados por el Artículo 27.3) y que, por tanto, no pueden hacer esa declaración.

ARTICULO 28 ^(a)

1) Toda diferencia entre dos o más países de la Unión, respecto de la interpretación o de la aplicación del presente Convenio que no se haya conseguido resolver por vía de negociación, podrá ser llevada por uno cualquiera de los países en litigio ante la Corte Internacional de Justicia mediante petición hecha de conformidad con el Estatuto de la Corte, a menos que los países en litigio convengan otro modo de resolverla.^(b) La Oficina Internacional será informada sobre la diferencia presentada a la Corte por el país demandante. La Oficina informará a los demás países de la Unión.^(c)

2) En el momento de firmar la presente Acta o de depositar su instrumento de ratificación o de adhesión, todo país podrá declarar que no se considera obligado por las disposiciones del párrafo 1). Las disposiciones del párrafo 1) no serán aplicables en lo que respecta a toda diferencia entre uno de esos países y los demás países de la Unión.^(d)

3) Todo país que haya hecho una declaración con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2) podrá retirarla, en cualquier momento, mediante una notificación dirigida al Director General.^(e)

(a) Este artículo, que contiene una cláusula jurisdiccional, que puede sin embargo ser objeto de una declaración de no aceptación, fue introducido en el Convenio por la Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967. No habían prosperado los intentos anteriores de introducir una cláusula semejante en las Conferencias de Revisión de La Haya (1925), Londres (1934) y Lisboa (1958).¹

(b) La disposición confiere competencia a la Corte Internacional de Justicia para decidir toda *diferencia entre dos o más Estados miembros* respecto de la *interpretación* o de la *aplicación* del Convenio, a menos, desde luego, que se consiga resolver, por vía de negociación

¹ *Actes de La Haye*, páginas 353-354 (propuesta del Reino Unido), 420-424 (informe de la Primera Subcomisión); *Actes de Londres*, página 293 (propuestas de México, los Países Bajos y Suiza; véase también páginas 162-164 en relación con un intento de propuesta de la Oficina Internacional), 349-351 (informe de la Primera Subcomisión), 472-473 (informe de la Comisión de Redacción); *Actes de Lisbonne*, páginas 192-198 (propuesta), 199-201 (observaciones), 202 (debate en la Primera Comisión), 300-301 (informe de la Primera Comisión).

entre los Estados interesados, o que dichos Estados acepten cualquier otra forma de arreglo, por ejemplo mediante un arbitraje internacional. Tal diferencia puede ser llevada ante la Corte Internacional mediante solicitud hecha de conformidad con el Estatuto de la Corte. Esta Corte, establecida en La Haya (Países Bajos), está formada por quince miembros, elegidos por nueve años, por la Asamblea General y por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Corte puede ser ayudada por magistrados de la nacionalidad de las partes en litigio. Su competencia se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en los tratados y convenios vigentes (Artículo 36.1) de Estatuto de la Corte). Sólo los Estados podrán ser partes en casos ante la Corte (Artículo 34.1) de su Estatuto).

(c) Se dispone que el *Estado que presente una diferencia a la Corte tiene que informar a la Oficina Internacional. La misma Corte*, por su parte, de conformidad con su reglamento, puede pedir a las *organizaciones internacionales públicas*, tales como la OMPI, *información relativa a casos que se litiguen ante ella y recibe la información que dichas organizaciones envíen a iniciativa propia*. Además, cuando la diferencia se refiera al contenido de un convenio (como el Convenio de París) y se litigue ante la Corte, la organización internacional interesada recibirá copias de todo el expediente que se incoe ante la Corte (Artículo 34.2) y 3) de su Estatuto).

En la disposición que se examina se dispone además que *la Oficina Internacional señalará a la atención de los demás Estados miembros de la Unión* toda diferencia que sea presentada ante la Corte. Esto permitirá a los Estados que consideren que tienen intereses de orden jurídico que pueden ser afectados por la decisión del litigio pedir a la Corte que les permita intervenir (Artículo 62 del Estatuto). Cuando se trate de una diferencia sobre la interpretación de un Convenio en el cual sean partes otros Estados además de los que litigan, esos Estados tendrán *derecho* a intervenir pero, si lo hacen, la interpretación contenida en el fallo será obligatoria igualmente para ellos (Artículo 63 del Estatuto).

(d) Según se ha señalado ya anteriormente —véase la observación (b) sobre el Artículo 22 —el Acta de Estocolmo del Convenio permite a los Estados formular reservas, o sea excluir la aplicación de las disposiciones del Convenio, sólo en dos puntos. Uno de ellos se refiere a la aplicabilidad de la cláusula jurisdiccional. Todo Estado,

en el momento de firmar¹ o de ratificar el Acta de Estocolmo, o de adherirse a ella, podrá declarar que no se considera obligado por la cláusula jurisdiccional, en cuyo caso esta cláusula no será aplicable entre ese Estado y todos los demás Estados miembros.

(e) En cualquier momento podrá ser retirada la declaración relativa a la no aplicabilidad de la cláusula jurisdiccional. Esta disposición no requiere más explicaciones.

¹ Los Estados siguientes hicieron esta reserva en el momento de la firma del Acta de Estocolmo (véase *P.I.*, 1968, página 34; *I.P.*, 1968, página 33): Argelia, Bulgaria, Indonesia, Polonia, Rumania y U.R.S.S.

ARTICULO 29 ^(a)

1) a) La presente Acta será firmada en un solo ejemplar, en lengua francesa, y se depositará en poder del Gobierno de Suecia.^(b)

b) El Director General establecerá textos oficiales, después de consultar a los gobiernos interesados, en los idiomas alemán, español, inglés, italiano, portugués y ruso, y en los otros idiomas que la Asamblea pueda indicar.^(c)

c) En caso de controversia sobre la interpretación de los diversos textos, hará fe el texto francés.^(d)

2) La presente Acta queda abierta a la firma en Estocolmo hasta el 13 de enero de 1968.^(e)

3) El Director General remitirá dos copias del texto firmado de la presente Acta, certificadas por el Gobierno de Suecia, a los Gobiernos de todos los países de la Unión y al gobierno de cualquier otro país que lo solicite.^(f)

4) El Director General registrará la presente Acta en la Secretaría de las Naciones Unidas.^(g)

5) El Director General notificará a los gobiernos de todos los países de la Unión las firmas, los depósitos de los instrumentos de ratificación o de adhesión y las declaraciones comprendidas en esos instrumentos o efectuadas en cumplimiento del Artículo 20.1) c), la entrada en vigor de todas las disposiciones de la presente Acta, las notificaciones de denuncia y las notificaciones hechas en conformidad al Artículo 24.^(h)

(a) Desde la Conferencia de Revisión de Washington en 1911 el Convenio ha contenido (en el Artículo 19) disposiciones relativas a la firma de cada una de las Actas sucesivas y a la remisión de copias certificadas de esas Actas a los Estados miembros. La Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958 introdujo en este artículo disposiciones adicionales relativas a los idiomas de la copia oficial del Acta y a sus traducciones. Estas disposiciones fueron modificadas y adaptadas al nuevo sistema administrativo por la Conferencia de Revisión de Esto-

colmo para formar lo que constituye ahora el Artículo 29 del Convenio.

(b) El Acta de Estocolmo ha mantenido el antiguo sistema según el cual *hay un sólo ejemplar* firmado del Convenio, tal como ha sido revisado, y esta Acta se ha establecido *en lengua francesa*.

(c) Mientras que el Acta de Lisboa previó, además del ejemplar firmado del Acta en francés, *traducciones* oficiales de dicha Acta en otros varios idiomas, el Acta de Estocolmo dispone que se establecerán *textos* oficiales —y no meras traducciones— en esos otros idiomas. El estatuto de estos textos en otros idiomas ha sido por lo tanto, mejorado.

(d) Sin embargo, como varios textos en distintos idiomas pueden conducir a interpretaciones diferentes, se ha estipulado también que, en caso de diferencias, prevalecerá el texto francés.

(e) Como en el caso del Acta de Lisboa, el Acta de Estocolmo siguió abierta durante cierto periodo en el cual todavía podía ser firmada, después de clausurada la Conferencia de Revisión, de modo que los gobiernos de los Estados miembros pudiesen reflexionar aún sobre la conveniencia de firmar. En la fecha de clausura, el 13 de enero de 1968, el Acta de Estocolmo había sido firmada por 46 Estados miembros.¹

(f) Esta disposición no requiere explicaciones.

(g) Esta disposición da cumplimiento a una obligación existente en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas donde se estipula que «todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualesquiera miembros de las Naciones Unidas después de entrar en vigor esta Carta [de las Naciones Unidas] serán registrados en la Secretaría [de las Naciones Unidas] y publicados por ésta a la mayor brevedad posible».

(h) Esta disposición tampoco requiere explicaciones.

¹ Véase *P.J.*, 1968, página 34; *I.P.*, 1968, página 33.

ARTICULO 30 ^(a)

1) Hasta la entrada en funciones del primer Director General, se considerará que las referencias en la presente Acta a la Oficina Internacional de la Organización o al Director General se aplican, respectivamente, a la Oficina de la Unión o a su Director.^(b)

2) Los países de la Unión que no estén obligados por los Artículos 13 a 17 podrán, si lo desean, ejercer durante cinco años, contados desde la entrada en vigor del Convenio que establece la Organización, los derechos previstos en los Artículos 13 a 17 de la presente Acta, como si estuvieran obligados por esos artículos. Todo país que desee ejercer los mencionados derechos depositará ante el Director General una notificación escrita que surtirá efecto en la fecha de su recepción. Esos países serán considerados como miembros de la Asamblea hasta la expiración de dicho plazo.^(c)

3) Mientras haya países de la Unión que no se hayan hecho miembros de la Organización, la Oficina Internacional de la Organización y el Director General ejercerán igualmente las funciones correspondientes, respectivamente, a la Oficina de la Unión y a su Director.^(d)

4) Una vez que todos los países de la Unión hayan llegado a ser miembros de la Organización, los derechos, obligaciones y bienes de la Oficina de la Unión pasarán a la Oficina Internacional de la Organización.^(e)

(a) Este artículo, que contiene disposiciones transitorias, fue introducido en el Convenio por la Conferencia de Revisión de Estocolmo en 1967. Resultó necesario hacer esto en vista de las importantes modificaciones de las disposiciones administrativas del Convenio adoptadas por esta Conferencia. Los tres primeros párrafos del artículo tratan de tres periodos distintos y también de cuestiones diferentes.¹

El párrafo 1) se refiere al período que transcurrirá hasta que el primer Director General de la OMPI asuma su cargo y trata, para ese periodo, de las referencias que se hacen en el Acta al citado Director General o a la Oficina Internacional de la Organización.

¹ Véase el documento S/3, preparado para la Conferencia de Estocolmo, página 100, párrafo 173.

El párrafo 2) se refiere a un plazo de cinco años después de la entrada en vigor del Convenio de la OMPI y trata de la posibilidad que tienen los Estados miembros de ejercer durante dicho plazo los derechos previstos en el nuevo sistema administrativo.

El párrafo 3) se refiere al periodo que terminará cuando todos los Estados miembros de la Unión se hayan hecho también miembros de la OMPI, y trata del funcionamiento de la Oficina Internacional y de su jefe durante dicho periodo, mientras que el párrafo 4) estipula ciertas consecuencias que se producirán a la expiración de dicho periodo.

En relación con todas estas disposiciones hay que referirse a la estrecha relación prevista entre la Unión de París y la OMPI (véase, anteriormente, la observación (a) sobre el Artículo 13).

(b) Hasta que el primer Director General entre en funciones, las referencias hechas en el Acta de Estocolmo a la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual establecida por el Convenio de la OMPI, o a su Director General, tendrán que entenderse como referidas al BIRPI y a su Director.¹ Ejemplos de la aplicación de esta disposición serán la remisión de copias del Acta de Estocolmo a los gobiernos (Artículo 29.3) y las notificaciones que se han de hacer de conformidad con el Artículo 29.5). Esas tareas han sido asignadas por el Acta de Estocolmo al Director General, pero mientras no haya Director General, esas tareas serán desempeñadas por el Director del BIRPI.

(c) El párrafo 2) del artículo que se examina permitirá —durante un periodo de cinco años después de la entrada en vigor del Convenio de la OMPI, entrada en vigor que completará las nuevas disposiciones administrativas del Convenio de París— a todos los Estados miembros que todavía no hayan aceptado el nuevo sistema administrativo encarnado en los Artículos 13 a 17, ejercer, si lo desean, los derechos previstos en esos artículos como si estuviesen obligados por ellos. Esta posibilidad se ha previsto porque el Convenio de la OMPI, lo mismo que el Acta de Estocolmo del Convenio de París, entrarán en vigor después de la ratificación o de la adhesión por parte de un número comparativamente reducido de Estados y, en esas circunstancias, los órganos de los Convenios, que estarán compuestos únicamente de dichos Estados, no tendrían un carácter suficientemente re-

¹ Véase el documento S/3, preparado para la Conferencia de Estocolmo, página 100, párrafo 174.

presentativo. Esa es la razón por la que, durante este plazo se permitirá a otros Estados miembros de la Unión, si lo desean, votar en la Asamblea, ser elegidos como miembros del Comité Ejecutivo, votar en el Comité Ejecutivo y ejercer todos los demás derechos previstos en los Artículos 13 al 17 (véase también el Artículo 21.2) del Convenio de la OMPI). Los Estados que, al expirar el plazo de cinco años, todavía no estén obligados por los Artículos 13 al 17 perderán esos derechos al final del quinto año.¹ Véase también, anteriormente, la observación (c) sobre el Artículo 14.

(d) Mientras haya Estados miembros de la Unión de París que no sean miembros de la OMPI, el órgano administrativo tiene que tener una doble identidad (véase también el Artículo 21.3) del Convenio de la OMPI): funcionará al mismo tiempo como BIRPI, bajo la vigilancia del Gobierno suizo, y como Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual, establecida por el Convenio de la OMPI y definida en el Artículo 15.1) a) del Acta de Estocolmo del Convenio de París, controlada por los órganos de ambos Convenios. Según se explicó en la Conferencia de Estocolmo, se espera que esto no provoque dificultades de procedimiento.²

(e) Esta disposición no requiere explicaciones.

¹ Véase el documento S/3, preparado para la Conferencia de Estocolmo, páginas 100-102, párrafo 175.

² Véase el documento S/3, preparado para la Conferencia de Estocolmo, página 102, párrafo 176, y la rectificación en el documento S/3 corr.2.

IV
CONVENIO DE PARIS
PARA LA PROTECCION DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL¹

del 20 de marzo de 1883,
revisado

en BRUSELAS el 14 de diciembre de 1900, en WASHINGTON el 2 de junio de 1911, en LA HAYA el 6 de noviembre de 1925, en LONDRES el 2 de junio de 1934, en LISBOA el 31 de octubre de 1958,
y en ESTOCOLMO el 14 de julio de 1967

Artículo 1

[Constitución de la Unión; ámbito de la propiedad industrial]²

1) Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial.

2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

3) La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.

4) Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc.

¹ Texto oficial español establecido en virtud del Artículo 29.1) b).

² Se han añadido títulos a los artículos para facilitar su identificación. El texto firmado (francés) no lleva títulos.

Artículo 2

[Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión]

1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.

3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.

Artículo 3

[Asimilación de determinadas categorías de personas a los nacionales de los países de la Unión]

Quedan asimilados a los nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales de países que no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión.

Artículo 4

[A a I. *Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad.* — G. *Patentes: división de la solicitud*]

A.1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de

la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.

3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

B. En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.

C.1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.

3) Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga.

4) Deberá ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del párrafo 2) arriba mencionado, depositada en el mismo país de la Unión, con la condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pú-

blica y sin dejar derechos subsistentes, y que todavía no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrá nunca más servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad.

D.1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar en una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país determinará el plazo máximo en que deberá ser efectuada esta declaración.

2) Estas indicaciones serán mencionadas en las publicaciones que procedan de la Administración competente, en particular, en las patentes y sus descripciones.

3) Los países de la Unión podrán exigir de quien haga una declaración de prioridad la presentación de una copia de la solicitud (descripción, dibujos, etc.) depositada anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la Administración que hubiera recibido dicha solicitud, quedará dispensada de toda legalización y en todo caso podrá ser depositada, exenta de gastos, en cualquier momento dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud posterior. Se podrá exigir que vaya acompañada de un certificado de la fecha del depósito expedido por dicha Administración y de una traducción.

4) No se podrán exigir otras formalidades para la declaración de prioridad en el momento del depósito de la solicitud. Cada país de la Unión determinará las consecuencias de la omisión de las formalidades previstas por el presente artículo, sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad.

5) Posteriormente, podrán ser exigidos otros justificativos.

Quien se prevalece de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar el número de este depósito; esta indicación será publicada en las condiciones previstas por el párrafo 2) arriba indicado.

E.1) Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un país en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de un modelo de utilidad, el plazo de prioridad será el fijado para los dibujos o modelos industriales.

2) Además, está permitido depositar en un país un modelo de utilidad en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente y viceversa.

F. Ningún país de la Unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que el depositante reivindica prioridades múltiples, aun cuando éstas procedan de países diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condición, en los dos casos, de que baya unidad de invención, según la ley del país.

En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales.

G.1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.

2) También podrá el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada.

H. La prioridad no podrá ser rehusada por el motivo de que ciertos elementos de la invención para los que se reivindica la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud presentada en el país de origen, siempre que el conjunto de los documentos de la solicitud revele de manera precisa la existencia de los citados elementos.

I.1) Las solicitudes de certificados de inventor depositadas en un país en el que los solicitantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, darán origen al derecho de prioridad instituido por el presente artículo en las mismas condiciones y con los mismos efectos que las solicitudes de patentes de invención.

2) En un país donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, el que solicite un certificado de inventor gozará, conforme a las disposiciones del presente artículo aplicables a las solicitudes de patentes, del derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad o de certificado de inventor.

Artículo 4bis

[Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países]

1) Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.

2) Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal.

3) Ella se aplicará a todas las patentes existentes en el momento de su entrada en vigor.

4) Sucederá lo mismo, en el caso de adhesión de nuevos países, para las patentes existentes en una y otra parte en el momento de la adhesión.

5) Las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad gozarán, en los diferentes países de la Unión, de una duración igual a aquella de la que gozarían si hubiesen sido solicitadas o concedidas sin el beneficio de prioridad.

Artículo 4ter

[Patentes: mención del inventor en la patente]

El inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en la patente.

Artículo 4quater

[Patentes: posibilidad de patentar en caso de restricción legal de la venta]

La concesión de una patente no podrá ser rehusada y una patente no podrá ser invalidada por el motivo de que la venta del producto patentado u obtenido por un procedimiento patentado esté sometida a restricciones o limitaciones resultantes de la legislación nacional.

Artículo 5

[A. *Patentes*: introducción de objetos, falta o insuficiencia de explotación, licencias obligatorias. — B. *Dibujos y modelos industriales*: falta de explotación, introducción de objetos. — C. *Marcas*: falta de utilización, formas diferentes, empleo por copropietarios. — D. *Patentes, modelos de utilidad, marcas, dibujos y modelos industriales*: signos y menciones]

A.1) La introducción, por el titular de la patente, en el país donde la patente ha sido concedida, de objetos fabricados en otro de los países de la Unión, no provocará su caducidad.

2) Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación.

3) La caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir estos abusos. Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de dos años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria.

4) Una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente, o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde; será rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas. Dicha licencia obligatoria será no exclusiva y no podrá ser transmitida, aún bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explota esta licencia.

5) Las disposiciones que preceden serán aplicables a los modelos de utilidad, sin perjuicio de las modificaciones necesarias.

B. La protección de los dibujos y modelos industriales no puede ser afectada por una caducidad cualquiera, sea por falta de explotación, sea por introducción de objetos semejantes a los que están protegidos.

C.1) Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción.

2) El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida a la marca.

3) El empleo simultáneo de la misma marca sobre productos idénticos o similares, por establecimientos industriales o comerciales considerados como copropietarios de la marca según las disposiciones de la ley nacional del país donde la protección se reclama, no impedirá el registro, ni disminuirá en manera alguna la protección concedida a dicha marca en cualquier país de la Unión, en tanto que dicho empleo no tenga por efecto inducir al público a error y que no sea contrario al interés público.

D. Ningún signo o mención de patente, de modelo de utilidad, de registro de la marca de fábrica o de comercio o de depósito del dibujo o modelo industrial se exigirá sobre el producto, para el reconocimiento del derecho.

Artículo 5bis

[*Todos los derechos de propiedad industrial: plazo de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos; Patentes: rehabilitación*]

1) Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislación nacional lo impone.

2) Los países de la Unión tienen la facultad de prever la rehabilitación de las patentes de invención caducadas como consecuencia de no haberse pagado las tasas.

Artículo 5ter

[*Patentes: libre introducción de objetos patentados que formen parte de aparatos de locomoción*]

En cada uno de los países de la Unión no se considerará que ataca a los derechos del titular de la patente:

1. El empleo, a bordo de navíos de los demás países de la Unión, de medios que constituyan el objeto de su patente en el casco

del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del país, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío;

2. El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de los demás países de la Unión o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en el país.

Artículo *Squater*

[*Patentes*: introducción de productos fabricados en aplicación de un procedimiento patentado en el país de importación]

Cuando un producto es introducido en un país de la Unión donde existe una patente que protege un procedimiento de fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá, con respecto al producto introducido, todos los derechos que la legislación del país de importación le concede, sobre la base de la patente de procedimiento, con respecto a los productos fabricados en dicho país.

Artículo *Squinquies*

[*Dibujos y modelos industriales*]

Los dibujos y modelos industriales serán protegidos en todos los países de la Unión.

Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.

3) 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, comprendiéndose en ello el país de origen.

Artículo 6bis

[Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

Artículo 6ter

[Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales]

1) a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emble-

mas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.

c) Ningún país de la Unión podrá ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la letra b) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fe antes de la entrada en vigor, en ese país, del presente Convenio. Los países de la Unión no están obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o el registro considerado en la letra a) que antecede no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espíritu del público, un vínculo entre la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o si esta utilización o registro no es verosíblemente de naturaleza tal que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización.

2) La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar.

3) a) Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión acuerdan comunicarse recíprocamente, por mediación de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantía que desean o desearán colocar, de manera absoluta o dentro de ciertos límites, bajo la protección del presente artículo, así como todas las modificaciones ulteriores introducidas en esta lista. Cada país de la Unión pondrá a disposición del público, en tiempo hábil, las listas notificadas.

Sin embargo, esta notificación no es obligatoria en lo que se refiere a las banderas de los Estados.

b) Las disposiciones que figuran en la letra b) del párrafo 1) del presente artículo no son aplicables sino a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales que éstas hayan comunicado a los países de la Unión por medio de la Oficina Internacional.

4) Todo país de la Unión podrá, en un plazo de doce meses a partir de la recepción de la notificación, transmitir por mediación de la Oficina Internacional, al país o a la organización internacional intergubernamental interesada, sus objeciones eventuales.

5) Para las banderas de Estado, las medidas, previstas en el párrafo 1) arriba mencionado se aplicarán solamente a las marcas registradas después del 6 de noviembre de 1925.

6) Para los emblemas de Estado que no sean banderas, para los signos y punzones oficiales de los países de la Unión y para los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales, estas disposiciones sólo serán aplicables a las marcas registradas después de los dos meses siguientes a la recepción de la notificación prevista en el párrafo 3) arriba mencionado.

7) En el caso de mala fe, los países tendrán la facultad de hacer anular incluso las marcas registradas antes del 6 de noviembre de 1925 que contengan emblemas de Estado, signos y punzones.

8) Los nacionales de cada país que estuviesen autorizados para usar los emblemas de Estado, signos y punzones de su país, podrán utilizarlos aunque exista semejanza con los de otro país.

9) Los países de la Unión se comprometen a prohibir el uso no autorizado, en el comercio, de los escudos de armas de Estado de los otros países de la Unión, cuando este uso sea de naturaleza tal que induzca a error sobre el origen de los productos.

10) Las disposiciones que preceden no son óbice para el ejercicio, por los países, de la facultad de rehusar o de invalidar, en conformidad con el párrafo 3 de la sección B, del Artículo 6^{quinquies}, las marcas que contengan, sin autorización, escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, o signos y punzones oficiales adoptados por un país de la Unión, así como los signos distintivos de las organizaciones internacionales intergubernamentales mencionados en el párrafo 1) arriba indicado.

Artículo 6^{quater}

[Marcas: transferencia de la marca]

1) Cuando, conforme a la legislación de un país de la Unión, la cesión de una marca no sea válida sino cuando haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del negocio al cual la marca pertenece, será suficiente para que esta validez sea admitida, que la parte de la empresa o del negocio situada en este país sea transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o vender allí los productos que llevan la marca cedida.

2) Esta disposición no impone a los países de la Unión la obligación de considerar como válida la transferencia de toda marca cuyo uso por el cesionario fuere, de hecho, de naturaleza tal que indujera al público a 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.

Artículo 6quinquies

[*Marcas*: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula «tal cual es»)]

A.1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.

B. Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;
2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.

En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10bis.

C. 1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.

2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.

D. Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen.

E. Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiere sido registrada.

F. Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del Artículo 4 adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo.

Artículo 6sexies

[Marcas: marcas de servicio]

Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas.

Artículo 6septies

[*Marcas*: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización]

1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.

2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.

3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo.

Artículo 7

[*Marcas*: naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca]

La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca.

Artículo 7bis

[*Marcas*: marcas colectivas]

1) Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial.

2) Cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público.

3) Sin embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo de que no esté establecida en el

país donde la protección se reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislación del país.

Artículo 8

[*Nombres comerciales*]

El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

Artículo 9

[*Marcas, nombres comerciales*: embargo a la importación, etc., de los productos que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial]

1) Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.

2) El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto.

3) El embargo se efectuará a instancia del Ministerio público, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada país.

4) Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito.

5) Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la importación, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el embargo en el interior.

6) Si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de importación, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislación se modifique en consecuencia, estas medidas serán sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales.

Artículo 10

[Indicaciones falsas: embargo a la importación, etc., de los productos que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia del producto o sobre la identidad del productor, etc.]

1) Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.

2) Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia.

Artículo 10bis

[Competencia desleal]

1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudiere inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Artículo 10ter

[Marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas, competencia desleal: recursos legales; derecho a proceder judicialmente]

1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10bis.

2) Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los Artículos 9, 10 y 10bis, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.

Artículo 11

[Invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas: protección temporaria en ciertas exposiciones internacionales]

1) Los países de la Unión concederán, conforme a su legislación interna, una protección temporaria a las invenciones patentables, a los modelos de utilidad, a los dibujos o modelos industriales, así como a las marcas de fábrica o de comercio para los productos que figuren en las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas, organizadas en el territorio de alguno de ellos.

2) Esta protección temporaria no prolongará los plazos del Artículo 4. Si, más tarde, el derecho de prioridad fuese invocado, la Administración de cada país podrá contar el plazo a partir de la fecha de la introducción del producto en la exposición.

3) Cada país podrá exigir, como prueba de la identidad del objeto expuesto y de la fecha de introducción, los documentos justificativos que juzgue necesario.

Artículo 12

[Servicios nacionales especiales para la propiedad industrial]

1) Cada país de la Unión se compromete a establecer un servicio especial de la propiedad industrial y una oficina central para la comunicación al público de las patentes de invención, los modelos de

utilidad, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio.

2) Este servicio publicará una hoja oficial periódica. Publicará regularmente:

- a) los nombres de los titulares de las patentes concedidas, con una breve designación de las invenciones patentadas;
- b) las reproducciones de las marcas registradas.

Artículo 13

[Asamblea de la Unión]

1) a) La Unión tendrá una Asamblea compuesta por los países de la Unión obligados por los Artículos 13 a 17.

b) El gobierno de cada país miembro estará representado por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que la haya designado.

2) a) La Asamblea:

- i) tratará de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión y a la aplicación del presente Convenio;
- ii) dará instrucciones a la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la «Oficina Internacional»), a la cual se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo «la Organización»), en relación con la preparación de las conferencias de revisión, teniendo debidamente en cuenta las observaciones de los países de la Unión que no estén obligados por los Artículos 13 a 17;
- iii) examinará y aprobará los informes y las actividades del Director General de la Organización relativos a la Unión y le dará todas las instrucciones necesarias en lo referente a los asuntos de la competencia de la Unión;
- iv) elegirá a los miembros del Comité Ejecutivo de la Asamblea;
- v) examinará y aprobará los informes y las actividades de su Comité Ejecutivo y le dará instrucciones;
- vi) fijará el programa, adoptará el presupuesto trienal de la Unión y aprobará sus balances de cuentas;
- vii) adoptará el reglamento financiero de la Unión;

- viii) creará los comités de expertos y grupos de trabajo que considere convenientes para alcanzar los objetivos de la Unión;
- ix) decidirá qué países no miembros de la Unión y qué organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales podrán ser admitidos en sus reuniones a título de observadores;
- x) adoptará los acuerdos de modificación de los Artículos 13 a 17;
- xi) emprenderá cualquier otra acción apropiada para alcanzar los objetivos de la Unión;
- xii) ejercerá las demás funciones que implique el presente Convenio;
- xiii) ejercerá, con la condición de que los acepte, los derechos que le confiere el Convenio que establece la Organización.

b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, la Asamblea tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.

3) a) Sin perjuicio de las disposiciones del apartado b), un delegado no podrá representar más que a un solo país.

b) Los países de la Unión agrupados en virtud de un arreglo particular en el seno de una oficina común que tenga para cada uno de ellos el carácter de servicio nacional especial de la propiedad industrial, al que se hace referencia en el Artículo 12, podrán estar representados conjuntamente, en el curso de los debates, por uno de ellos.

4) a) Cada país miembro de la Asamblea dispondrá de un voto.

b) La mitad de los países miembros de la Asamblea constituirá el quórum.

c) No obstante las disposiciones del apartado b), si el número de países representados en cualquier sesión es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte de los países miembros de la Asamblea, ésta podrá tomar decisiones; sin embargo, las decisiones de la Asamblea, salvo aquéllas relativas a su propio procedimiento, sólo serán ejecutivas si se cumplen los siguientes requisitos. La Oficina Internacional comunicará dichas decisiones a los países miembros que no estaban representados, invitándolos a expresar por escrito su voto o su abstención dentro de un periodo de tres meses a contar desde la fecha de la comunicación. Si, al expirar dicho plazo, el número de países que hayan así expresado su voto o su abstención asciende al número de países que faltaban para que se lograra el quórum en la sesión, dichas decisiones serán ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la mayoría necesaria.

d) Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 17.2), las decisiones de la Asamblea se tomarán por una mayoría de dos tercios de los votos emitidos.

e) La abstención no se considerará como un voto.

5) a) Sin perjuicio de las disposiciones del apartado b), un delegado no podrá votar más que en nombre de un solo país.

b) Los países de la Unión a los que se hace referencia en el párrafo 3) b) se esforzarán, como regla general, en hacerse representar por sus propias delegaciones en las reuniones de la Asamblea. Ello no obstante, si por razones excepcionales, alguno de los países citados no pudiese estar representado por su propia delegación, podrá dar poder a la delegación de otro de esos países para votar en su nombre, en la inteligencia de que una delegación no podrá votar por poder más que por un solo país. El correspondiente poder deberá constar en un documento firmado por el Jefe del Estado o por el Ministro competente.

6) Los países de la Unión que no sean miembros de la Asamblea serán admitidos a sus reuniones en calidad de observadores.

7) a) La Asamblea se reunirá una vez cada tres años en sesión ordinaria, mediante convocatoria del Director General y, salvo en casos excepcionales, durante el mismo periodo y en el mismo lugar donde la Asamblea General de la Organización.

b) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, a petición del Comité Ejecutivo o a petición de una cuarta parte de los países miembros de la Asamblea.

8) La Asamblea adoptará su propio reglamento interior.

Artículo 14

[Comité Ejecutivo]

1) La Asamblea tendrá un Comité Ejecutivo.

2) a) El Comité Ejecutivo estará compuesto por los países elegidos por la Asamblea entre los países miembros de la misma. Además, el país en cuyo territorio tenga su Sede la organización, dispondrá, ex officio, de un puesto en el Comité, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 16.7) b).

b) El gobierno de cada país miembro del Comité Ejecutivo estará representado por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que le haya designado.

3) El número de países miembros del Comité Ejecutivo corresponderá a la cuarta parte del número de los países miembros de la Asamblea. En el cálculo de los puestos a proveerse, no se tomará en consideración el resto que quede después de dividir por cuatro.

4) En la elección de los miembros del Comité Ejecutivo, la Asamblea tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa y la necesidad de que todos los países que formen parte de los Arreglos particulares establecidos en relación con la Unión figuren entre los países que constituyan el Comité Ejecutivo.

5) a) Los miembros del Comité Ejecutivo permanecerán en funciones desde la clausura de la reunión de la Asamblea en la que hayan sido elegidos hasta que termine la reunión ordinaria siguiente de la Asamblea.

b) Los miembros del Comité Ejecutivo serán reelegibles hasta el límite máximo de dos tercios de los mismos.

c) La Asamblea reglamentará las modalidades de la elección y de la posible reelección de los miembros del Comité Ejecutivo.

6) a) El Comité Ejecutivo:

- i) preparará el proyecto de orden del día de la Asamblea;
- ii) someterá a la Asamblea propuestas relativas a los proyectos de programa y de presupuesto trienales de la Unión preparados por el Director General;
- iii) se pronunciará, dentro de los límites del programa y de presupuesto trienal, sobre los programas y presupuestos anuales preparados por el Director General;
- iv) someterá a la Asamblea, con los comentarios correspondientes, los informes periódicos del Director General y los informes anuales de intervención de cuentas;
- v) tomará todas las medidas necesarias para la ejecución del programa de la Unión por el Director General, de conformidad con las decisiones de la Asamblea y teniendo en cuenta las circunstancias que se produzcan entre dos reuniones ordinarias de dicha Asamblea;
- vi) ejercerá todas las demás funciones que le estén atribuidas dentro del marco del presente Convenio.

b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, el Comité Ejecutivo tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.

7) a) El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, mediante convocatoria del Director General, y siempre que sea posible durante el mismo periodo y en el mismo lugar donde el Comité de Coordinación de la Organización.

b) El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, bien a iniciativa de éste, bien a petición de su Presidente o de una cuarta parte de sus miembros.

8) a) Cada país miembro del Comité Ejecutivo dispondrá de un voto.

b) La mitad de los países miembros del Comité Ejecutivo constituirá el quórum.

c) Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los votos emitidos.

d) La abstención no se considerará como un voto.

e) Un delegado no podrá representar más que a un solo país y no podrá votar más que en nombre de él.

9) Los países de la Unión que no sean miembros del Consejo Ejecutivo serán admitidos a sus reuniones en calidad de observadores.

10) El Comité Ejecutivo adoptará su propio reglamento interior.

Artículo 15

[Oficina Internacional]

1) a) Las tareas administrativas que incumben a la Unión serán desempeñadas por la Oficina Internacional, que sucede a la Oficina de la Unión, reunida con la Oficina de la Unión instituida por el Convenio Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

b) La Oficina Internacional se encargará especialmente de la Secretaría de los diversos órganos de la Unión.

c) El Director General de la Organización es el más alto funcionario de la Unión y la representa.

2) La Oficina Internacional reunirá y publicará informaciones relativas a la protección de la propiedad industrial. Cada país de la Unión comunicará lo antes posible a la Oficina Internacional el texto de todas las nuevas leyes y todos los textos oficiales referentes a la protección de la propiedad industrial y facilitará a la Oficina Internacional todas las publicaciones de sus servicios competentes en materia de propiedad industrial que interesen directamente a la protec-

ción de la propiedad industrial y que la Oficina Internacional considere de interés para sus actividades.

3) La Oficina Internacional publicará una revista mensual.

4) La Oficina Internacional facilitará a los países de la Unión que se lo pidan informaciones sobre cuestiones relativas a la protección de la propiedad industrial.

5) La Oficina Internacional realizará estudios y prestará servicios destinados a facilitar la protección de la propiedad industrial.

6) El Director General, y cualquier miembro del personal designado por él, participarán, sin derecho de voto, en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité Ejecutivo y de cualquier otro comité de expertos o grupo de trabajo. El Director General, o un miembro del personal designado por él, será ex-officio secretario de esos órganos.

7) a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea y en cooperación con el Comité Ejecutivo, preparará las conferencias de revisión de las disposiciones del Convenio que no sean las comprendidas en los Artículos 13 a 17.

b) La Oficina Internacional podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales en relación con la preparación de las conferencias de revisión.

c) El Director General y las personas que él designe participarán, sin derecho de voto, en las deliberaciones de esas conferencias.

8) La Oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le sean atribuidas.

Artículo 16

[Finanzas]

1) a) La Unión tendrá un presupuesto.

b) El presupuesto de la Unión comprenderá los ingresos y los gastos propios de la Unión, su contribución al presupuesto de los gastos comunes de las Uniones, así como, en su caso, la suma puesta a disposición del presupuesto de la Conferencia de la Organización.

c) Se considerarán gastos comunes de las Uniones los gastos que no sean atribuidos exclusivamente a la Unión, sino también a una o varias otras de las Uniones administradas por la Organización. La parte de la Unión en esos gastos comunes será proporcional al interés que tenga en esos gastos.

2) Se establecerá el presupuesto de la Unión teniendo en cuenta las exigencias de coordinación con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la Organización.

3) El presupuesto de la Unión se financiará con los recursos siguientes:

- i) las contribuciones de los países de la Unión;
- ii) las tasas y sumas debidas por los servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta de la Unión;
- iii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional referentes a la Unión y los derechos correspondientes a esas publicaciones;
- iv) las donaciones, legados y subvenciones;
- v) los alquileres, intereses y otros ingresos diversos.

4) a) Con el fin de determinar su cuota de contribución al presupuesto, cada país de la Unión quedará incluido en una clase y pagará sus contribuciones anuales sobre la base de un número de unidades fijado de la manera siguiente:

Clase I	25
Clase II	20
Clase III	15
Clase IV	10
Clase V	5
Clase VI	3
Clase VII	1

b) A menos que lo haya hecho ya, cada país indicará, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión, la clase a la que desea pertenecer. Podrá cambiar de clase. Si escoge una clase inferior, el país deberá dar cuenta de ello a la Asamblea durante una de sus reuniones ordinarias. Tal cambio entrará en vigor al comienzo del año civil siguiente a dicha reunión.

c) La contribución anual de cada país consistirá en una cantidad que guardará, con relación a la suma total de las contribuciones anuales de todos los países al presupuesto de la Unión, la misma proporción que el número de unidades de la clase a la que pertenezca con relación al total de las unidades del conjunto de los países.

d) Las contribuciones vencen el 1 de enero de cada año.

e) Un país atrasado en el pago de sus contribuciones no podrá ejercer su derecho de voto, en ninguno de los órganos de la Unión de los que sea miembro, cuando la cuantía de sus atrasos sea igual o superior a la de las contribuciones que deba por los dos años com-

pletos transcurridos. Sin embargo, cualquiera de esos órganos podrá permitir a ese país que continúe ejerciendo el derecho de voto en dicho órgano si estima que el atraso resulta de circunstancias excepcionales e inevitables.

f) En caso de que al comienzo de un nuevo ejercicio no se haya adoptado el presupuesto, se continuará aplicando el presupuesto del año precedente, conforme a las modalidades previstas en el reglamento financiero.

5) La cuantía de las tasas y las sumas debidas por servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta de la Unión, será fijada por el Director General, que informará de ello a la Asamblea y al Comité Ejecutivo.

6) a) La Unión poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única efectuada por cada uno de los países de la Unión. Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea decidirá sobre su aumento.

b) La cuantía de la aportación única de cada país al citado fondo y de su participación en el aumento del mismo serán proporcionales a la contribución del país correspondiente al año en el curso del cual se constituyó el fondo o se decidió el aumento.

c) La proporción y las modalidades de pago serán determinadas por la Asamblea, a propuesta del Director General y previo dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.

7) a) El Acuerdo de Sede concluido con el país en cuyo territorio la Organización tenga su residencia, preverá que ese país conceda anticipos si el fondo de operaciones fuere insuficiente. La cuantía de esos anticipos y las condiciones en que serán concedidos serán objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre el país en cuestión y la Organización. Mientras tenga la obligación de conceder esos anticipos, ese país tendrá un puesto ex-officio en el Comité Ejecutivo.

b) El país al que se hace referencia en el apartado a) y la Organización tendrán cada uno el derecho de denunciar el compromiso de conceder anticipos, mediante notificación por escrito. La denuncia producirá efecto tres años después de terminar el año en el curso del cual haya sido notificada.

8) De la intervención de cuentas se encargarán, según las modalidades previstas en el reglamento financiero, uno o varios países de la Unión o interventores de cuentas que, con su consentimiento, serán designados por la Asamblea.

Artículo 17

[Modificación de los Artículos 13 a 17]

1) Las propuestas de modificación de los Artículos 13, 14, 15, 16 y del presente artículo podrán ser presentadas por todo país miembro de la Asamblea, por el Comité Ejecutivo o por el Director General. Esas propuestas serán comunicadas por este último a los países miembros de la Asamblea, al menos seis meses antes de ser sometidas a examen de la Asamblea.

2) Todas las modificaciones de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) deberán ser adoptadas por la Asamblea. La adopción requerirá tres cuartos de los votos emitidos; sin embargo, toda modificación del Artículo 13 y del presente párrafo requerirá cuatro quintos de los votos emitidos.

3) Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) entrará en vigor un mes después de que el Director General haya recibido notificación escrita de su aceptación, efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, de tres cuartos de los países que eran miembros de la Asamblea en el momento en que la modificación hubiese sido adoptada. Toda modificación de dichos artículos así aceptada obligará a todos los países que sean miembros de la Asamblea en el momento en que la modificación entre en vigor o que se hagan miembros en una fecha ulterior; sin embargo, toda modificación que incremente las obligaciones financieras de los países de la Unión, sólo obligará a los países que hayan notificado su aceptación de la mencionada modificación.

Artículo 18

[Revisión de los Artículos 1 a 12 y 18 a 30]

1) El presente Convenio se someterá a revisiones con objeto de introducir en él las mejoras que tiendan a perfeccionar el sistema de la Unión.

2) A tales efectos, se celebrarán, entre los delegados de los países de la Unión, conferencias que tendrán lugar, sucesivamente, en uno de esos países.

3) Las modificaciones de los Artículos 13 a 17 estarán regidas por las disposiciones del Artículo 17.

Artículo 19

[Arreglos particulares]

Queda entendido que los países de la Unión se reservan el derecho de concertar separadamente entre sí arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial, en tanto que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 20

[Ratificación o adhesión de los países de la Unión ; entrada en vigor]

1) a) Cada uno de los países de la Unión que haya firmado la presente Acta podrá ratificarla y, si no la hubiere firmado, podrá adherirse a ella. Los instrumentos de ratificación y de adhesión serán depositados ante el Director General.

b) Cada uno de los países de la Unión podrá declarar, en su instrumento de ratificación o de adhesión, que su ratificación o su adhesión no es aplicable:

- i) a los Artículos 1 a 12, o
- ii) a los Artículos 13 a 17.

c) Cada uno de los países de la Unión que, de conformidad con el apartado b), haya excluido de los efectos de su ratificación o de su adhesión a uno de los dos grupos de artículos a los que se hace referencia en dicho apartado podrá, en cualquier momento ulterior, declarar que extiende los efectos de su ratificación o de su adhesión a ese grupo de artículos. Tal declaración será depositada ante el Director General.

2) a) Los Artículos 1 a 12 entrarán en vigor, respecto de los diez primeros países de la Unión que hayan depositado instrumentos de ratificación o de adhesión sin hacer una declaración como la que permite el párrafo 1) b) i), tres meses después de efectuado el depósito del décimo de esos instrumentos de ratificación o de adhesión.

b) Los Artículos 13 a 17 entrarán en vigor, respecto de los diez primeros países de la Unión que hayan depositado instrumentos de ratificación o de adhesión sin hacer una declaración como la que permite el párrafo 1) b) ii), tres meses después de efectuado el depósito del décimo de esos instrumentos de ratificación o de adhesión.

c) Sin perjuicio de la entrada en vigor inicial, según lo dispuesto en los anteriores apartados a) y b), de cada uno de los dos grupos de artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) b) i) y ii), y sin perjuicio de lo dispuestos en el párrafo 1) b), los Artículos 1 a 17 entrarán en vigor, respecto de cualquier país de la Unión que no figure entre los mencionados en los citados apartados a) y b) que deposite un instrumento de ratificación o de adhesión, así como respecto de cualquier país de la Unión que deposite una declaración en cumplimiento del párrafo 1) c), tres meses después de la fecha de la notificación, por el Director General, de ese depósito, salvo cuando, en el instrumento o en la declaración, se haya indicado una fecha posterior. En este último caso, la presente Acta entrará en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

3) Respecto de cada país de la Unión que deposite un instrumento de ratificación o de adhesión, los Artículos 18 a 30 entrarán en vigor en la primera fecha en que entre en vigor uno cualquiera de los grupos de artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) b) por lo que respecta a esos países de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2) a), b) o c).

Artículo 21

[Adhesión de los países externos a la Unión; entrada en vigor]

1) Todo país externo a la Unión podrá adherirse a la presente Acta y pasar, por tanto, a ser miembro de la Unión. Los instrumentos de adhesión se depositarán ante el Director General.

2) a) Respecto de cualquier país externo a la Unión que haya depositado su instrumento de adhesión un mes o más antes de la entrada en vigor de las disposiciones de la presente Acta, ésta entrará en vigor en la fecha en que las disposiciones hayan entrado en vigor por primera vez por cumplimiento del Artículo 20.2) a) o b), a menos que, en el instrumento de adhesión, no se haya indicado una fecha posterior; sin embargo:

- i) Si los Artículos 1 a 12 no han entrado en vigor a esa fecha, tal país estará obligado, durante un periodo transitorio anterior a la entrada en vigor de esas disposiciones, y en sustitución de ellas, por los Artículos 1 a 12 del Acta de Lisboa;
- ii) Si los Artículos 13 a 17 no han entrado en vigor a esa fecha, tal país estará obligado, durante un periodo transitorio anterior a

la entrada en vigor de esas disposiciones, y en sustitución de ellas, por los Artículos 13 y 14.3), 4) y 5) del Acta de Lisboa.

Si un país indica una fecha posterior en su instrumento de adhesión, la presente Acta entrará en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

b) Respecto de todo país externo a la Unión que haya depositado su instrumento de adhesión en una fecha posterior a la entrada en vigor de un solo grupo de artículos de la presente Acta, o en una fecha que le preceda en menos de un mes, la presente Acta entrará en vigor, sin perjuicio de lo previsto en el apartado a), tres meses después de la fecha en la cual su adhesión haya sido notificada por el Director General, a no ser que se haya indicado una fecha posterior en el instrumento de adhesión. En este último caso, la presente Acta entrará en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

3) Respecto de todo país externo a la Unión que haya depositado su instrumento de adhesión después de la fecha de entrada en vigor de la presente Acta en su totalidad, o dentro del mes anterior a esa fecha, la presente Acta entrará en vigor tres meses después de la fecha en la cual su adhesión haya sido notificada por el Director General, a no ser que en el instrumento de adhesión se haya indicado una fecha posterior. En este último caso, la presente Acta entrará en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

Artículo 22

[Efectos de la ratificación o de la adhesión]

Sin perjuicio de las excepciones posibles previstas en los Artículos 20.1) b) y 28.2), la ratificación o la adhesión supondrán, de pleno derecho, la accesoión a todas las cláusulas y la admisión para todas las ventajas estipuladas por la presente Acta.

Artículo 23

[Adhesión a Actas anteriores]

Después de la entrada en vigor de la presente Acta en su totalidad, ningún país podrá adherirse a las Actas anteriores del presente Convenio.

Artículo 24

[Territorios]

1) Cualquier país podrá declarar en su instrumento de ratificación o de adhesión, o podrá informar por escrito al Director General, en cualquier momento ulterior, que el presente Convenio será aplicable a la totalidad o parte de los territorios designados en la declaración o la notificación, por los que asume la responsabilidad de las relaciones exteriores.

2) Cualquier país que haya hecho tal declaración o efectuado tal notificación podrá, en cualquier momento, notificar al Director General que el presente Convenio deja de ser aplicable en la totalidad o en parte de esos territorios.

3) a) La declaración hecha en virtud del párrafo 1) surtirá efecto en la misma fecha que la ratificación o la adhesión, en el instrumento en el cual aquélla se haya incluido, y la notificación efectuada en virtud de este párrafo surtirá efecto tres meses después de su notificación por el Director General.

b) La notificación hecha en virtud del párrafo 2) surtirá efecto doce meses después de su recepción por el Director General.

Artículo 25

[Aplicación del Convenio en el plano nacional]

1) Todo país que forme parte del presente Convenio se compromete a adoptar, de conformidad con su Constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Convenio.

2) Se entiende que, en el momento en que un país deposita un instrumento de ratificación o de adhesión, se halla en condiciones, conforme a su legislación interna, de aplicar las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 26

[Denuncia]

1) El presente Convenio permanecerá en vigor sin limitación de tiempo.

2) Todo país podrá denunciar la presente Acta mediante notificación dirigida al Director General. Esta denuncia implicará también

la denuncia de todas las Actas anteriores y no producirá efecto más que respecto al país que la haya hecho, quedando con vigor y ejecutivo el Convenio respecto de los demás países de la Unión.

3) La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Director General haya recibido la notificación.

4) La facultad de denuncia prevista por el presente artículo no podrá ser ejercida por un país antes de la expiración de un plazo de cinco años contados desde la fecha en que se haya hecho miembro de la Unión.

Artículo 27

[Aplicación de Actas anteriores]

1) La presente Acta reemplaza, en las relaciones entre los países a los cuales se aplique, y en la medida en que se aplique, al Convenio de París del 20 de marzo de 1883 y a las Actas de Revisión subsiguientes.

2) a) Respecto de los países a los que no sea aplicable la presente Acta, o no lo sea en su totalidad, pero a los cuales fuere aplicable el Acta de Lisboa del 31 de octubre de 1958, esta última quedará en vigor en su totalidad o en la medida en que la presente Acta no la reemplace en virtud del párrafo 1).

b) Igualmente, respecto de los países a los que no son aplicables ni la presente Acta, ni partes de ella, ni el Acta de Lisboa, quedará en vigor el Acta de Londres del 2 de junio de 1934, en su totalidad o en la medida en que la presente Acta no la reemplace en virtud del párrafo 1).

c) Igualmente, respecto de los países a los que no son aplicables ni la presente Acta, ni parte de ella, ni el Acta de Lisboa, ni el Acta de Londres, quedará en vigor el Acta de La Haya del 6 de noviembre de 1925, en su totalidad o en la medida en que la presente Acta no la reemplace en virtud del párrafo 1).

3) Los países externos a la Unión que lleguen a ser partes de la presente Acta, la aplicarán en sus relaciones con cualquier país de la Unión que no sea parte de esta Acta o que, siendo parte, haya hecha la declaración prevista en el Artículo 20.1) b) i). Dichos países admitirán que el país de la Unión de que se trate pueda aplicar, en sus relaciones con ellos, las disposiciones del Acta más reciente de la que él sea parte.

Artículo 28

[Diferencias]

1) Toda diferencia entre dos o más países de la Unión, respecto de la interpretación o de la aplicación del presente Convenio que no se haya conseguido resolver por vía de negociación, podrá ser llevada por uno cualquiera de los países en litigio ante la Corte Internacional de Justicia mediante petición hecha de conformidad con el Estatuto de la Corte, a menos que los países en litigio convengan otro modo de resolverla. La Oficina Internacional será informada sobre la diferencia presentada a la Corte por el país demandante. La Oficina informará a los demás países de la Unión.

2) En el momento de firmar la presente Acta o de depositar su instrumento de ratificación o de adhesión, todo país podrá declarar que no se considera obligado por las disposiciones del párrafo 1). Las disposiciones del párrafo 1) no serán aplicables en lo que respecta a toda diferencia entre uno de esos países y los demás países de la Unión.

3) Todo país que haya hecho una declaración con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2) podrá retirarla, en cualquier momento, mediante una notificación dirigida al Director General.

Artículo 29

[Firma, lenguas, funciones del depositario]

1) a) La presente Acta será firmada en un solo ejemplar, en lengua francesa, y se depositará en poder del Gobierno de Suecia.

b) El Director General establecerá textos oficiales, después de consultar a los gobiernos interesados, en los idiomas alemán, español, inglés, italiano, portugués y ruso, y en los otros idiomas que la Asamblea pueda indicar.

c) En caso de controversia sobre la interpretación de los diversos textos, hará fe el texto francés.

2) La presente Acta queda abierta a la firma en Estocolmo hasta el 13 de enero de 1968.

3) El Director General remitirá dos copias del texto firmado de la presente Acta, certificadas por el Gobierno de Suecia, a los Gobiernos de todos los países de la Unión y al gobierno de cualquier otro país que lo solicite.

4) El Director General registrará la presente Acta en la Secretaría de las Naciones Unidas.

5) El Director General notificará a los gobiernos de todos los países de la Unión las firmas, los depósitos de los instrumentos de ratificación o de adhesión y las declaraciones comprendidas en esos instrumentos o efectuadas en cumplimiento del Artículo 20.1) c), la entrada en vigor de todas las disposiciones de la presente Acta, las notificaciones de denuncia y las notificaciones hechas en conformidad al Artículo 24.

Artículo 30

[Cláusulas transitorias]

1) Hasta la entrada en funciones del primer Director General, se considerará que las referencias en la presente Acta a la Oficina Internacional de la Organización o al Director General se aplican, respectivamente, a la Oficina de la Unión o a su Director.

2) Los países de la Unión que no estén obligados por los Artículos 13 a 17 podrán, si lo desean, ejercer durante cinco años, contados desde la entrada en vigor del Convenio que establece la Organización, los derechos previstos en los Artículos 13 a 17 de la presente Acta, como si estuvieran obligados por esos artículos. Todo país que desee ejercer los mencionados derechos depositará ante el Director General una notificación escrita que surtirá efecto en la fecha de su recepción. Esos países serán considerados como miembros de la Asamblea hasta la expiración de dicho plazo.

3) Mientras haya países de la Unión que no se hayan hecho miembros de la Organización, la Oficina Internacional de la Organización y el Director General ejercerán igualmente las funciones correspondientes, respectivamente, a la Oficina de la Unión y a su Director.

4) Una vez que todos los países de la Unión hayan llegado a ser miembros de la Organización, los derechos, obligaciones y bienes de la Oficina de la Unión pasarán a la Oficina Internacional de la Organización.

V

ESTADOS MIEMBROS

de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (Unión de París), el 1 de abril de 1968

Estados miembros *	Fecha de entrada en vigor de la adhesión a la Unión	Última Acta que obliga al Estado y fecha en que la ratificación o la adhesión a esa Acta ha entrado en vigor
Alemania (República Federal) .	1 mayo 1903	Lisboa: 4 enero 1962
Alto Volta	19 noviembre 1963	Lisboa: 19 noviembre 1963
Argelia	1 marzo 1966	Lisboa: 1 marzo 1966
Argentina	10 febrero 1967	Lisboa: 10 febrero 1967
Australia	10 octubre 1925	Londres: 2 junio 1958
Austria	1 enero 1909	Londres: 19 agosto 1947
Bélgica	7 julio 1884	Lisboa: 21 agosto 1965
Brasil	7 julio 1884	La Haya: 26 octubre 1929
Bulgaria	13 junio 1921	Lisboa: 28 marzo 1966
Camerún	10 mayo 1964	Lisboa: 10 mayo 1964
Canadá	12 junio 1925	Londres: 30 julio 1951
Ceilán	29 diciembre 1952	Londres: 29 diciembre 1952
Congo (Brazzaville)	2 septiembre 1963	Lisboa: 2 septiembre 1963
Costa de Marfil	23 octubre 1963	Lisboa: 23 octubre 1963
Cuba	17 noviembre 1904	Lisboa: 17 febrero 1963
Chad	19 noviembre 1963	Lisboa: 19 noviembre 1963
Checoslovaquia	5 octubre 1919	Lisboa: 4 enero 1962
Chipre	17 enero 1966	Lisboa: 17 enero 1966
Dahomey	10 enero 1967	Lisboa: 10 enero 1967
Dinamarca	1 octubre 1894	Londres: 1 agosto 1938
España	7 julio 1884	Londres: 2 marzo 1956
Estados Unidos de América .	30 mayo 1887	Lisboa: 4 enero 1962
Filipinas	27 septiembre 1965	Lisboa: 27 septiembre 1965
Finlandia	20 septiembre 1921	Londres: 30 mayo 1953
Francia	7 julio 1884	Lisboa: 4 enero 1962
Gabón	29 febrero 1964	Lisboa: 29 febrero 1964
Grecia	2 octubre 1924	Londres: 27 noviembre 1953
Haití	1 julio 1958	Lisboa: 4 enero 1962
Hungría	1 enero 1909	Lisboa: 23 marzo 1967
Indonesia	24 diciembre 1950	Londres: 24 diciembre 1950

Estados miembros *	Fecha de entrada en vigor de la adhesión a la Unión	Ultima Acta que obliga al Estado y fecha en que la ratificación o la adhesión a esa Acta ha entrado en vigor
Irán	16 diciembre 1959	Lisboa: 4 enero 1962
Irlanda	4 diciembre 1925	Lisboa: 9 junio 1967
Islandia	5 mayo 1962	Londres: 5 mayo 1962
Israel	24 marzo 1950	Lisboa: 18 julio 1966
Italia	7 julio 1884	Londres: 15 julio 1955
Japón	15 julio 1899	Lisboa: 21 agosto 1965
Kenia	14 junio 1965	Lisboa: 14 junio 1965
Laos	19 noviembre 1963	Lisboa: 19 noviembre 1963
Libano	1 septiembre 1924	Londres: 30 septiembre 1947
Liechtenstein	14 julio 1933	Londres: 28 enero 1951
Luxemburgo	30 junio 1922	Londres: 30 diciembre 1945
Madagascar	21 diciembre 1963	Lisboa: 21 diciembre 1963
Malawi	6 julio 1964	Lisboa: 6 julio 1964
Malta	20 octubre 1967	Lisboa: 20 octubre 1967
Marruecos	30 julio 1917	Lisboa: 15 mayo 1967
Mauritania	11 abril 1965	Lisboa: 11 abril 1965
México	7 septiembre 1903	Lisboa: 10 mayo 1964
Mónaco	29 abril 1956	Lisboa: 4 enero 1962
Niger	5 julio 1964	Lisboa: 5 julio 1964
Nigeria	2 septiembre 1963	Lisboa: 2 septiembre 1963
Noruega	1 julio 1885	Lisboa: 10 mayo 1964
Nueva Zelanda	29 julio 1931	Londres: 14 julio 1946
Países Bajos	7 julio 1884	Londres: 5 agosto 1948
Polonia	10 noviembre 1919	La Haya: 22 noviembre 1931
Portugal	7 julio 1884	Londres: 7 noviembre 1949
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	7 julio 1884	Lisboa: 4 enero 1962
República Árabe Siria	1 septiembre 1924	Londres: 30 septiembre 1947
República Árabe Unida	1 julio 1951	Londres: 1 julio 1951
República Centroafricana	19 noviembre 1963	Lisboa: 19 noviembre 1963
República Dominicana	11 julio 1890	La Haya: 6 abril 1951
Rhodesia	6 abril 1965	Lisboa: 6 abril 1965
Rumania	6 octubre 1920	Lisboa: 19 noviembre 1963
San Marino	4 marzo 1960	Londres: 4 marzo 1960
Santa Sede	29 septiembre 1960	Londres: 29 septiembre 1960
Senegal	21 diciembre 1963	Lisboa: 21 diciembre 1963
Sudáfrica	1 diciembre 1947	Lisboa: 17 abril 1965
Suecia	1 julio 1885	Londres: 1 julio 1953
Suiza	7 julio 1884	Lisboa: 17 febrero 1963
Tanzania	16 junio 1963	Lisboa: 16 junio 1963
Togo	10 septiembre 1967	Lisboa: 10 septiembre 1967
Trinidad y Tabago	1 agosto 1964	Lisboa: 1 agosto 1964
Túnez	7 julio 1884	Londres: 4 octubre 1942
Turquía	10 octubre 1925	Londres: 27 junio 1957
Uganda	14 junio 1965	Lisboa: 14 junio 1965

Estados miembros *	Fecha de entrada en vigor de la adhesión a la Unión	Última Acta que obliga al Estado y fecha en que la ratificación o la adhesión a esa Acta ha entrado en vigor
Unión de Repúblicas Socialistas		
Soviéticas	1 julio 1965	Lisboa: 1 julio 1965
Uruguay	18 marzo 1967	Lisboa: 18 marzo 1967
<i>Viet-Nam</i>	<i>8 diciembre 1956</i>	<i>Londres: 8 diciembre 1956</i>
Yugoslavia	26 febrero 1921	Lisboa: 11 abril 1965
Zambia	6 abril 1965	Lisboa: 6 abril 1965
(Total: 79 Estados) ¹		

* Explicación de la tipografía:

En negritas: los Estados obligados por el Acta de Lisboa (1958).

En cursiva: los Estados obligados por el Acta de Londres (1934).

En redonda: los Estados obligados por el Acta de La Haya (1925).

¹ U ochenta si se considera como parte en este Convenio a la República Democrática Alemana o Alemania Oriental (véase *P.I.*, 1964, página 259; 1967, página 79; *I.P.*, 1964, página 254; 1967, página 75). Los Estados no han podido ponerse de acuerdo sobre esta cuestión.