

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

S
SCT/22/5 Prov.
ORIGINAL: Inglés
FECHA: 9 de octubre de 2009

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Vigésima segunda sesión
Ginebra, 23 a 26 de noviembre de 2009

RESUMEN DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO SOBRE DECLARACIONES DE CONSENTIMIENTO

Documento preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. En su vigésima sesión, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) pidió a la Secretaría que elaborara un documento de información sobre la cuestión de las declaraciones de consentimiento, a fin de que fuera examinado por el SCT en su segunda sesión de 2009, y sobre la base de la información que debía recopilar la Secretaría mediante una lista concisa de preguntas que se distribuiría a los miembros del SCT en el primer semestre de 2009 (párrafo 287 del documento SCT/20/5).
2. En consecuencia, la Secretaría elaboró un cuestionario cuyo objetivo era recabar información acerca de la legislación y la práctica de los Estados miembros en relación con las declaraciones de consentimiento. El cuestionario se envió por correo y se publicó en el sitio Web de la OMPI a fin de que se enviaran las respuestas hasta el 31 de agosto de 2009.
3. En algunos países la presentación de declaraciones de consentimiento se considera una forma alternativa de superar una objeción al registro de una marca, cuando dicha objeción se basa en la existencia de un registro anterior. En efecto, puede superarse la objeción de un registro por ese motivo si el titular del derecho anterior otorga su consentimiento al registro de la marca ulterior. El consentimiento puede ser expresado de diversas formas o tener diversas

denominaciones (por ejemplo, acuerdo de coexistencia o acuerdo transaccional). Sin embargo, en el presente cuestionario se utilizará el término “declaración de consentimiento” para identificar, de manera general, un acuerdo escrito establecido por el titular de un derecho anterior sobre una marca registrada en el que se autoriza el registro de una marca ulterior.

4. En el presente documento se reproduce la información proporcionada por 58 Estados miembros y una organización intergubernamental, a saber: Alemania, Argelia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, China, Chipre, Colombia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Estonia, Etiopía, Ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Grecia, Guatemala, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Kazajstán, Kirguistán, Lituania, Malasia, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Pakistán, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, Rumania, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Sudán, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uzbekistán, Viet Nam, Yemen y la Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP). Las informaciones se exponen en un cuadro en el que se indican las respuestas a cada una de las preguntas en función del país. Esa parte va seguida de un análisis cuantitativo de las respuestas.

5. *Se invita al Comité Permanente a considerar el presente documento y:*

i) confirmar si las informaciones expuestas en el resumen son exactas o indicar la naturaleza de las modificaciones propuestas;

ii) considerar cualquier otro aspecto relativo a las declaraciones de consentimiento que convenga tener en cuenta, y

iii) indicar si se desea adoptar otras medidas con respecto a los puntos i) y ii).

Países/oficinas regionales de P.I.	1. Es posible superar lo siguiente mediante la presentación de una declaración de consentimiento		
	a) la objeción de oficio a una solicitud de registro sobre la base de un registro de marca anterior	b) la oposición al registro de una marca sobre la base de un registro de marca anterior	c) la solicitud de declaración de nulidad o cancelación del registro de una marca sobre la base de un registro de marca anterior
Alemania	N.C.	NO	SÍ
Argelia	SÍ	N.C.	N.C.
Australia	SÍ	SÍ	SÍ
Austria	N.C.	N.C.	SÍ
Azerbaiyán	SÍ	SÍ	SÍ
Bangladesh	SÍ	SÍ	SÍ
Bosnia y Herzegovina	SÍ	N.C.	SÍ
Brasil	SÍ	SÍ	SÍ
Bulgaria	SÍ	SÍ	SÍ
China	N.C.	SÍ	SÍ
Chipre	SÍ	SÍ	SÍ
Colombia	NO	NO	NO
Cuba	SÍ	SÍ	SÍ
Dinamarca	N.C.	SÍ	SÍ
Ecuador	SÍ	SÍ	SÍ
El Salvador	SÍ	SÍ	N.C.
España	N.C.	SÍ	NO
Estados Unidos de América	SÍ	SÍ	SÍ
Estonia	SÍ	SÍ	SÍ
Etiopía	SÍ	SÍ	SÍ
Ex República Yugoslava de Macedonia	N.C.	SÍ	SÍ
Federación de Rusia	SÍ	N.C.	SÍ
Filipinas	NO	NO	NO
Finlandia	SÍ	SÍ	N.C.
Grecia	SÍ	N.C.	N.C.
Guatemala	SÍ	SÍ	N.C.
Hungría	N.C.	SÍ	SÍ
Irlanda	SÍ	NO	NO
Italia	N.C.	N.C.	N.C.
Japón	NO	NO	NO
Kazajstán	NO	SÍ	SÍ
Kirguistán	SÍ	NO	NO
Lituania	SÍ	SÍ	SÍ
Malasia	NO	N.C.	N.C.
Marruecos	N.C.	SÍ	NO
México	NO	N.C.	SÍ
Noruega	SÍ	SÍ	N.C.
Nueva Zelandia	SÍ	NO	NO
Omán	SÍ	SÍ	SÍ
Pakistán	SÍ	SÍ	SÍ
Polonia	SÍ	SÍ	SÍ
Portugal	SÍ	SÍ	SÍ
Reino Unido	SÍ	SÍ	SÍ
República Checa	SÍ	SÍ	SÍ
República de Corea	NO	NO	NO
Rumania	SÍ	SÍ	SÍ
Santo Tomé y Príncipe	SÍ	SÍ	SÍ
Serbia	SÍ	N.C.	N.C.
Singapur	SÍ	N.C.	N.C.
Sudáfrica	SÍ	NO	NO
Sudán	SÍ	SÍ	SÍ
Trinidad y Tabago	SÍ	NO	NO
Túnez	NO	SÍ	NO
Turquía	NO	NO	N.C.
Uzbekistán	SÍ	SÍ	SÍ
Viet Nam	SÍ	SÍ	SÍ
Yemen	SÍ	SÍ	SÍ
BOIP (Organización de Propiedad Intelectual del Benelux)	N.C.	N.C.	N.C.

Países/oficinas regionales de P.I.	2. Se acepta la declaración de consentimiento de un solicitante que es una persona jurídica perteneciente al mismo grupo de empresas al que pertenece el titular
Alemania	N.C.
Argelia	NO
Australia	SÍ
Austria	N.C.
Azerbaiyán	SÍ
Bangladesh	SÍ
Bosnia y Herzegovina	SÍ
Brasil	SÍ
Bulgaria	N.C.
China	NO
Chipre	N.C.
Colombia	NO
Cuba	SÍ
Dinamarca	NO
Ecuador	NO
El Salvador	SÍ
España	SÍ
Estados Unidos de América	SÍ
Estonia	SÍ
Etiopía	SÍ
Ex República Yugoslava de Macedonia	NO
Federación de Rusia	SÍ
Filipinas	SÍ
Finlandia	SÍ
Grecia	NO
Guatemala	SÍ
Hungría	NO
Irlanda	NO
Italia	N.C.
Japón	N.C.
Kazajstán	SÍ
Kirguistán	SÍ
Lituania	NO
Malasia	N.C.
Marruecos	NO
México	NO
Noruega	NO
Nueva Zelanda	SÍ
Omán	SÍ
Pakistán	SÍ
Polonia	SÍ
Portugal	SÍ
Reino Unido	SÍ
República Checa	SÍ
República de Corea	NO
Rumania	NO
Santo Tomé y Príncipe	SÍ
Serbia	SÍ
Singapur	SÍ
Sudáfrica	SÍ
Sudán	NO
Trinidad y Tabago	N.C.
Túnez	NO
Turquía	NO
Uzbekistán	NO
Viet Nam	SÍ
Yemen	SÍ
BOIP (Organización de Propiedad Intelectual del Benelux)	N.C.

Países/oficinas regionales de P.I.	3. Se acepta una declaración de consentimiento en relación con el registro de marcas idénticas para productos y servicios idénticos
Alemania	N.C.
Argelia	NO
Australia	SÍ
Austria	SÍ
Azerbaiyán	NO
Bangladesh	
Bosnia y Herzegovina	SÍ
Brasil	NO
Bulgaria	NO
China	NO
Chipre	SÍ
Colombia	NO
Cuba	NO
Dinamarca	SÍ
Ecuador	NO
El Salvador	NO
España	SÍ
Estados Unidos de América	SÍ
Estonia	NO
Etiopía	NO
Ex República Yugoslava de Macedonia	SÍ
Federación de Rusia	NO
Filipinas	NO
Finlandia	SÍ
Grecia	NO
Guatemala	NO
Hungría	SÍ
Irlanda	SÍ
Italia	N.C.
Japón	N.C.
Kazajistán	SÍ
Kirguistán	NO
Lituania	SÍ
Malasia	NO
Marruecos	SÍ
México	NO
Noruega	SÍ
Nueva Zelanda	SÍ
Omán	SÍ
Pakistán	SÍ
Polonia	NO
Portugal	SÍ
Reino Unido	SÍ
República Checa	SÍ
República de Corea	NO
Rumania	SÍ
Santo Tomé y Príncipe	SÍ
Serbia	NO
Singapur	SÍ
Sudáfrica	SÍ
Sudán	SÍ
Trinidad y Tabago	NO
Túnez	SÍ
Turquía	NO
Uzbekistán	NO
Viet Nam	NO
Yemen	NO
BOIP (Organización de Propiedad Intelectual del Benelux)	N.C.

Países/oficinas regionales de P.I.	4. Si se recibe una tercera solicitud de registro para una marca similar a la marca registrada en base a una declaración de consentimiento, se requiere al solicitante presentar las declaraciones de consentimiento de todos los titulares de registros anteriores
Alemania	N.C.
Argelia	SÍ
Australia	SÍ
Austria	N.C.
Azerbaiyán	SÍ
Bangladesh	SÍ
Bosnia y Herzegovina	SÍ
Brasil	NO
Bulgaria	SÍ
China	SÍ
Chipre	SÍ
Colombia	NO
Cuba	SÍ
Dinamarca	N.C.
Ecuador	NO
El Salvador	SÍ
España	N.C.
Estados Unidos de América	SÍ
Estonia	SÍ
Etiopía	SÍ
Ex República Yugoslava de Macedonia	NO
Federación de Rusia	SÍ
Filipinas	N.C.
Finlandia	SÍ
Grecia	SÍ
Guatemala	N.C.
Hungría	N.C.
Irlanda	NO
Italia	N.C.
Japón	N.C.
Kazajstán	NO
Kirguistán	NO
Lituania	N.C.
Malasia	N.C.
Marruecos	NO
México	N.C.
Noruega	SÍ
Nueva Zelanda	NO
Omán	SÍ
Pakistán	SÍ
Polonia	SÍ
Portugal	SÍ
Reino Unido	SÍ
República Checa	SÍ
República de Corea	NO
Rumania	NO
Santo Tomé y Príncipe	SÍ
Serbia	SÍ
Singapur	SÍ
Sudáfrica	SÍ
Sudán	SÍ
Trinidad y Tabago	SÍ
Túnez	NO
Turquía	N.C.
Uzbekistán	SÍ
Viet Nam	SÍ
Yemen	NO
BOIP (Organización de Propiedad Intelectual del Benelux)	N.C.

Países/oficinas regionales de P.I.	5. Las declaraciones de consentimiento deben cumplir con requisitos formales tales como:	
	a) un contenido obligatorio	b) el uso de un formulario oficial
Alemania	NO	N.C.
Argelia	SÍ	NO
Australia	SÍ	NO
Austria	NO	NO
Azerbaiyán	SÍ	
Bangladesh	NO	NO
Bosnia y Herzegovina	SÍ	NO
Brasil	SÍ	NO
Bulgaria	SÍ	NO
China	NO	NO
Chipre	NO	NO
Colombia	NO	NO
Cuba	NO	NO
Dinamarca	SÍ	NO
Ecuador	NO	NO
El Salvador	SÍ	NO
España	NO	NO
Estados Unidos de América	SÍ	NO
Estonia	SÍ	NO
Etiopía	SÍ	NO
Ex República Yugoslava de Macedonia	N.C.	N.C.
Federación de Rusia	SÍ	NO
Filipinas	N.C.	N.C.
Finlandia	N.C.	NO
Grecia	NO	NO
Guatemala	SÍ	NO
Hungría	SÍ	NO
Irlanda	NO	NO
Italia	N.C.	N.C.
Japón	N.C.	N.C.
Kazajstán	SÍ	SÍ
Kirguistán	SÍ	NO
Lituania	NO	NO
Malasia	N.C.	N.C.
Marruecos	NO	NO
México	NO	NO
Noruega	SÍ	NO
Nueva Zelanda	SÍ	NO
Omán	SÍ	NO
Pakistán	SÍ	N.C.
Polonia	SÍ	SÍ
Portugal	NO	NO
Reino Unido	NO	SÍ
República Checa	SÍ	NO
República de Corea	N.C.	N.C.
Rumania	NO	NO
Santo Tomé y Príncipe	SÍ	SÍ
Serbia	SÍ	NO
Singapur	SÍ	NO
Sudáfrica	NO	SÍ
Sudán	SÍ	
Trinidad y Tabago	NO	NO
Túnez	NO	NO
Turquía	N.C.	N.C.
Uzbekistán	SÍ	SÍ
Viet Nam	SÍ	NO
Yemen	SÍ	NO
BOIP (Organización de Propiedad Intelectual del Benelux)	N.C.	N.C.

Países/oficinas regionales de P.I.	6. Podría aceptarse una declaración de consentimiento por un período de tiempo específico solamente
Alemania	N.C.
Argelia	NO
Australia	NO
Austria	N.C.
Azerbaiyán	SÍ
Bangladesh	SÍ
Bosnia y Herzegovina	NO
Brasil	NO
Bulgaria	NO
China	NO
Chipre	NO
Colombia	NO
Cuba	NO
Dinamarca	NO
Ecuador	SÍ
El Salvador	NO
España	NO
Estados Unidos de América	NO
Estonia	N.C.
Etiopía	SÍ
Ex República Yugoslava de Macedonia	NO
Federación de Rusia	NO
Filipinas	N.C.
Finlandia	NO
Grecia	NO
Guatemala	NO
Hungría	NO
Irlanda	NO
Italia	N.C.
Japón	N.C.
Kazajstán	NO
Kirguistán	SÍ
Lituania	NO
Malasia	N.C.
Marruecos	SÍ
México	NO
Noruega	NO
Nueva Zelanda	NO
Omán	NO
Pakistán	NO
Polonia	SÍ
Portugal	NO
Reino Unido	N.C.
República Checa	NO
República de Corea	N.C.
Rumania	NO
Santo Tomé y Príncipe	SÍ
Serbia	NO
Singapur	NO
Sudáfrica	NO
Sudán	SÍ
Trinidad y Tabago	NO
Túnez	NO
Turquía	N.C.
Uzbekistán	NO
Viet Nam	NO
Yemen	SÍ
BOIP (Organización de Propiedad Intelectual del Benelux)	N.C.

Países/oficinas regionales de P.I.	7. Existen restricciones a la transferencia del registro de una marca que ha sido otorgado sobre la base de una declaración de consentimiento
Alemania	N.C.
Argelia	SÍ
Australia	NO
Austria	NO
Azerbaiyán	SÍ
Bangladesh	SÍ
Bosnia y Herzegovina	NO
Brasil	NO
Bulgaria	NO
China	N.C.
Chipre	NO
Colombia	NO
Cuba	N.C.
Dinamarca	NO
Ecuador	NO
El Salvador	NO
España	NO
Estados Unidos de América	NO
Estonia	NO
Etiopía	SÍ
Ex República Yugoslava de Macedonia	NO
Federación de Rusia	NO
Filipinas	N.C.
Finlandia	NO
Grecia	NO
Guatemala	NO
Hungría	NO
Irlanda	NO
Italia	N.C.
Japón	N.C.
Kazajstán	NO
Kirguistán	NO
Lituania	N.C.
Malasia	N.C.
Marruecos	NO
México	N.C.
Noruega	NO
Nueva Zelandia	NO
Omán	NO
Pakistán	SÍ
Polonia	SÍ
Portugal	NO
Reino Unido	N.C.
República Checa	NO
República de Corea	N.C.
Rumania	NO
Santo Tomé y Príncipe	SÍ
Serbia	NO
Singapur	NO
Sudáfrica	NO
Sudán	NO
Trinidad y Tabago	NO
Túnez	NO
Turquía	N.C.
Uzbekistán	NO
Viet Nam	SÍ
Yemen	NO
BOIP (Organización de Propiedad Intelectual del Benelux)	N.C.

Países/oficinas regionales de P.I.	8. Es posible retirar una declaración de consentimiento con posterioridad a la concesión del registro de la marca	8.a). Se produce la caducidad del registro como consecuencia del retiro
Alemania	N.C.	N.C.
Argelia	NO	NO
Australia	NO	N.C.
Austria	N.C.	N.C.
Azerbaiyán	NO	
Bangladesh	SÍ	SÍ
Bosnia y Herzegovina	NO	SÍ
Brasil	NO	NO
Bulgaria	SÍ	NO
China	N.C.	N.C.
Chipre	NO	NO
Colombia	NO	NO
Cuba	NO	N.C.
Dinamarca	NO	N.C.
Ecuador	NO	NO
El Salvador	NO	N.C.
España	NO	NO
Estados Unidos de América	NO	SÍ
Estonia	NO	NO
Etiopía	SÍ	SÍ
Ex República Yugoslava de Macedonia	NO	N.C.
Federación de Rusia	NO	NO
Filipinas	N.C.	N.C.
Finlandia	NO	N.C.
Grecia	NO	NO
Guatemala	NO	NO
Hungría	NO	NO
Irlanda	NO	N.C.
Italia	N.C.	N.C.
Japón	N.C.	N.C.
Kazajstán	N.C.	N.C.
Kirguistán	NO	NO
Lituania	NO	
Malasia	N.C.	N.C.
Marruecos	NO	NO
México	NO	N.C.
Noruega	NO	N.C.
Nueva Zelanda	NO	N.C.
Omán	NO	
Pakistán	NO	N.C.
Polonia	SÍ	NO
Portugal	NO	N.C.
Reino Unido	SÍ	NO
República Checa	SÍ	NO
República de Corea	N.C.	N.C.
Rumania	NO	NO
Santo Tomé y Príncipe	SÍ	SÍ
Serbia	NO	NO
Singapur	NO	N.C.
Sudáfrica	NO	N.C.
Sudán	NO	N.C.
Trinidad y Tabago	N.C.	SÍ
Túnez	NO	NO
Turquía	N.C.	N.C.
Uzbekistán	NO	NO
Viet Nam	N.C.	N.C.
Yemen	NO	N.C.
BOIP (Organización de Propiedad Intelectual del Benelux)	N.C.	N.C.

Países/oficinas regionales de P.I.	9. Se requiere la presentación de una copia de la declaración de consentimiento para la renovación de un registro otorgado en base a ésta
Alemania	N.C.
Argelia	NO
Australia	NO
Austria	N.C.
Azerbaiyán	NO
Bangladesh	
Bosnia y Herzegovina	NO
Brasil	NO
Bulgaria	NO
China	N.C.
Chipre	NO
Colombia	NO
Cuba	NO
Dinamarca	NO
Ecuador	NO
El Salvador	NO
España	NO
Estados Unidos de América	NO
Estonia	NO
Etiopía	SÍ
Ex República Yugoslava de Macedonia	NO
Federación de Rusia	NO
Filipinas	N.C.
Finlandia	NO
Grecia	NO
Guatemala	NO
Hungría	NO
Irlanda	NO
Italia	N.C.
Japón	N.C.
Kazajstán	N.C.
Kirguistán	NO
Lituania	NO
Malasia	N.C.
Marruecos	NO
México	NO
Noruega	NO
Nueva Zelanda	NO
Omán	NO
Pakistán	NO
Polonia	NO
Portugal	NO
Reino Unido	NO
República Checa	NO
República de Corea	N.C.
Rumania	NO
Santo Tomé y Príncipe	SÍ
Serbia	NO
Singapur	NO
Sudáfrica	NO
Sudán	NO
Trinidad y Tabago	NO
Túnez	NO
Turquía	N.C.
Uzbekistán	NO
Viet Nam	NO
Yemen	NO
BOIP (Organización de Propiedad Intelectual del Benelux)	N.C.

10. Otros comentarios relativos a las declaraciones de consentimiento.*

AZERBAIYÁN: durante el examen de la marca, y en caso de que se adopte una decisión positiva como consecuencia de mismo, el Consejo de Apelaciones podrá considerar la declaración de consentimiento del propietario de una marca similar respecto de productos o servicios idénticos o similares u otro documento relativo a un acuerdo.

COLOMBIA: aunque exista el consentimiento del titular de un derecho anterior, la administración está obligada a denegar el registro si considera que persiste el riesgo de confusión.

CUBA: únicamente se aceptan las declaraciones de consentimiento cuando no existe riesgo de confusión o asociación con otra marca, y sólo es posible utilizar una declaración de consentimiento en el caso de un procedimiento de nulidad pero no en el de cancelación. La caducidad del registro tiene lugar únicamente cuando se agota el período de vigencia y debido a la falta de uso de la marca.

EL SALVADOR: la declaración de consentimiento es un acuerdo y, por lo tanto, deben cumplirse las formalidades siguientes: 1) deberá indicarse el acuerdo expreso de ambas partes. 2) Si el acuerdo se otorga localmente, deberá figurar en un documento certificado por notario. Si se otorga en el extranjero, deberá formalizarse con los requisitos exigidos en el país de origen y autenticarse debidamente para que tenga validez en El Salvador. 3) En caso de que la autorización (declaración de consentimiento unilateral) se otorgue en el país de origen, la aceptación del solicitante deberá formalizarse en un documento independiente. Se aplican en ambos casos las normas descritas en el apartado N° 2.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: entre los requisitos que deben satisfacerse para que una declaración de consentimiento sea válida figura el siguiente: que en los acuerdos de consentimiento se faciliten las razones por las que no es probable que se produzca confusión o se declaren los acuerdos suscritos por las partes para evitar la confusión. Por ejemplo, en un acuerdo de consentimiento válido se declarará que las partes han acordado limitar el uso de sus marcas respectivas a determinados mercados o canales comerciales o a determinados consumidores. En el acuerdo es posible limitar la expansión de los productos o servicios de las partes. Asimismo, se puede declarar que las partes se abstendrán de utilizar sus marcas en formas, formatos o contextos que puedan dar lugar a confusión.

Los acuerdos de consentimiento que contienen declaraciones no motivadas acerca de la probabilidad de que se produzca confusión y los acuerdos de consentimiento mediante los que las partes simplemente acuerdan permitir o autorizar el registro de una marca, sin establecer limitaciones sobre su uso a fin de evitar confusiones, se consideran acuerdos de consentimiento no razonados. Los acuerdos de consentimiento no razonados tienen poco o nulo peso durante el examen. Asimismo, los acuerdos de consentimiento no pueden usarse simplemente como una alternativa más cómoda a la de concertar un acuerdo de licencia entre las partes.

Por regla general, los acuerdos entre las partes, ya sea entre dos solicitantes o entre un solicitante y el titular de un registro, tienen un peso sustancial. Se entiende que ese tipo de acuerdos benefician a los intereses pecuniarios de ambas partes puesto que son necesarios para su supervivencia económica, repercuten sustancialmente en los gastos de producción y comercialización de los productos y se suscriben con conocimiento de los productos o servicios y del mercado en cuestión. Por lo tanto, si las partes han proporcionado un acuerdo

válido firmado por el titular de la solicitud o el registro o por alguien que goza de la potestad jurídica para obligar al titular, y se persuade al examinador de que mediante la declaración de consentimiento se resuelve adecuadamente el problema que plantea la probabilidad de confusión, el examinador podrá desestimar la denegación del registro o retirar la suspensión de la solicitud.

FEDERACIÓN DE RUSIA: con arreglo a las normas administrativas, si desde el punto de vista del solicitante, el signo objeto de la solicitud de registro es similar hasta el punto de crear confusión con el signo registrado previamente en nombre de otra persona, la solicitud podrá ir acompañada de una declaración de consentimiento firmada por esta última. La confirmación del consentimiento podrá efectuarse en forma de acuerdo escrito, en el que se recomienda establecer las condiciones con arreglo a las cuales se otorga el consentimiento, las obligaciones de las partes y las consecuencias que acarrearía el incumplimiento de esas obligaciones.

En la práctica, se han indicado varias cuestiones de importancia, que es necesario examinar detenidamente. Algunas de ellas figuran en el cuestionario. Sin embargo, parece adecuado estudiar más a fondo las cuestiones siguientes: 1) ¿en qué casos no da lugar la declaración de consentimiento al registro de la marca? Dicho de otro modo, si se presenta la declaración de consentimiento, ¿está obligado el Registrador a registrar designaciones similares o tiene derecho a no aceptar esa declaración si se trata de designaciones similares hasta el punto de crear confusión? 2) Cuando se presente una declaración de consentimiento expedida por el propietario de derechos anteriores, pero, según el examinador, el registro sea contrario al orden público o induzca a error a los consumidores (por ejemplo, en caso de una marca aplicable a medicamentos) ¿puede denegarse el registro de signos similares? 3) ¿Debe permitirse la revocación de una declaración de consentimiento y en qué casos? ¿Qué efecto tiene la revocación de una declaración de consentimiento presentada previamente? 4) ¿Debe darse a conocer la existencia de una declaración de consentimiento? 5) ¿Pueden proporcionarse copias de declaraciones de consentimiento a petición de cualquier persona?

GUATEMALA: la declaración de consentimiento deberá estar certificada por un notario público. Si la persona que otorga el consentimiento actúa en nombre de una persona jurídica, deberá estar debidamente autorizada para ello.

MÉXICO: no se contempla la figura de declaración de consentimiento en la legislación aplicable. Sin embargo, en la práctica, cabe considerar ese tipo de declaración en los casos siguientes: si las marcas no son idénticas; si una marca no se reproduce en la otra marca y las partes interesadas se comprometen a evitar la confusión en el mercado. Con respecto a las solicitudes de marcas similares a las ya registradas sobre la base de una declaración de consentimiento, el solicitante no está obligado a presentar acuerdos de consentimiento suscritos con todos los titulares de derechos anteriores. No existen restricciones en la legislación aplicable a la transferencia de marcas otorgadas sobre la base de una declaración de consentimiento. Se considera que en la legislación se establece la cesión de los derechos que se derivan del registro de la marca o de una solicitud de marca pendiente de registro y, en consecuencia, la persona que adquiere el registro de la marca, adquiere entre otros derechos, el de transferir los derechos sobre ese registro.

NORUEGA: la Oficina de P.I. de Noruega acepta los acuerdos de coexistencia en lugar de las declaraciones de consentimiento, siempre y cuando se satisfagan las condiciones siguientes: 1) la marca objeto del acuerdo sea idéntica a la marca que figura en la solicitud/designación. 2) Los productos o servicios que figuran en el acuerdo se incluyan en

la solicitud/designación. 3) En el acuerdo se indique claramente que se otorga el consentimiento al registro/aceptación de la marca. 4) Las partes que han firmado el acuerdo (nombre y dirección) sean idénticas a las que figuran en las marcas pertinentes. Además, no se contempla el requisito de que los acuerdos de coexistencia deban presentarse por medio de un representante. Por lo tanto, el titular de un registro internacional, por ejemplo, puede presentar el documento directamente a la Oficina de P.I. de Noruega tras recibir una denegación provisional sin necesidad de ponerse en contacto con un representante de ese país. Basta con presentar una copia de la declaración de consentimiento o del acuerdo de coexistencia.

NUEVA ZELANDIA: a continuación se exponen los criterios esenciales que han de figurar en una declaración de consentimiento, según lo establecido en las directrices relativas a la práctica de la Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelanda: 1) en la declaración de consentimiento se debe identificar claramente la marca del solicitante. A ese respecto, basta indicar el número o números de solicitud. No es esencial incluir la marca o identificar las marcas anteriores propiedad de quien otorga el consentimiento. 2) En la declaración de consentimiento se debe identificar claramente la persona que otorga el consentimiento, que debe firmar la declaración. Cuando la persona que otorga el consentimiento no está inscrita en el registro en calidad de propietario de la marca, en la declaración se deberá indicar que el firmante goza de la potestad necesaria para otorgar el consentimiento en nombre del propietario y se deben suministrar pruebas en ese sentido. Por ejemplo, en el caso de las empresas, el firmante deberá indicar su nombre y el cargo que ocupa en la empresa, en un documento redactado con el membrete oficial de la empresa o en el que se haya estampado el sello de esta última. 3) La declaración de consentimiento deberá estar relacionada con el registro de la marca del solicitante. 4) En la declaración se podrán identificar los productos y servicios. Cuando en la declaración de consentimiento no se haga referencia a la lista de productos y servicios, la Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelanda dará por supuesto que la lista del solicitante es aceptable para la parte que otorga el consentimiento. Sin embargo, si el propietario de la marca citada da su consentimiento al registro de la marca del solicitante, pero con respecto a una lista de productos o servicios más limitada que la solicitada originalmente, el solicitante deberá solicitar una limitación de la lista, de manera que incluya únicamente los productos o servicios enumerados en la declaración de consentimiento.

Declaración de consentimiento general: cabe establecer una declaración de consentimiento general confirmando que una parte está preparada a otorgar el consentimiento a cualquier solicitud de marca efectuada por otra parte. La declaración de consentimiento general debe satisfacer en cualquier caso los requisitos expuestos anteriormente con la salvedad de que no es necesario identificar la marca del solicitante. En la declaración de consentimiento general únicamente ha de identificarse el solicitante a quien se otorga el consentimiento general. Cuando se presente o se mencione una copia de la declaración de consentimiento general, el solicitante o su agente deberá proporcionar una carta en la que se certifique que el consentimiento general sigue siendo válido y a la que se adjunta la declaración.

REINO UNIDO: la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) aplica lo que generalmente se denomina un régimen “liberal”, en el que se dispone expresamente la posibilidad de otorgar el consentimiento para evitar una objeción por motivos relativos (artículo 5.5) de la Ley de Marcas de 1994). La UKIPO incluso insta a las partes en una oposición o que tengan pensado interponer oposición a concertar su propio acuerdo de coexistencia o consentimiento, con el fin de evitar litigios onerosos. La UKIPO aconseja solicitar la orientación de expertos en la elaboración de ese tipo de acuerdos. Por lo general,

la UKIPO no se ocupa de las cláusulas con arreglo a las cuales se otorga el consentimiento, que considera que incumben a las partes. Sin embargo, a veces un acuerdo suscrito entre las partes puede ser objeto de interpretación por los tribunales o por la Oficina cuando, en un procedimiento *inter partes*, resulta pertinente, por ejemplo, para pronunciarse sobre una oposición. Esto puede tener lugar, por ejemplo, cuando el acuerdo no resulta claro, se considera que va en contra del interés público o puede, por ejemplo, servir de base a un impedimento legal (“Estoppel”) que obligue a una de las partes.

REPÚBLICA CHECA: la declaración de consentimiento deberá figurar por escrito y se deberá expresar precisamente el consentimiento a registrar la marca más reciente.

SINGAPUR: con respecto a la pregunta 2), únicamente se aceptará la declaración de consentimiento si ésta se ha emitido en nombre del titular de la marca registrada anteriormente. No se aceptará una declaración de consentimiento de una persona distinta del titular de la marca registrada anteriormente, aunque ese titular haya explicado la relación empresarial existente entre el solicitante y el titular de esa marca, independientemente de lo íntima que sea esa relación. Con respecto a la pregunta 3), el Registrador tiene la potestad de aceptar o rechazar la declaración de consentimiento del titular de la marca registrada anteriormente. Generalmente, la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS) aceptará esa declaración de consentimiento aunque se haya efectuado con respecto a una marca idéntica y productos o servicios idénticos. Sin embargo, la IPOS podrá rechazar la declaración de consentimiento por motivos de política, por ejemplo, las consecuencias negativas que tendría la posible confusión con respecto a marcas idénticas de productos farmacéuticos.

SUDÁFRICA: en virtud de la Ley de Marcas (Ley 194 de 1993), el Registrador carece de potestad para aceptar o rechazar las declaraciones de consentimiento. Incluso si el Registrador opina que con la declaración de consentimiento no se descarta la posibilidad de que se engañe o confunda al público, no podrá negarse a aceptar la declaración, aunque se haya presentado para una marca idéntica y productos y servicios idénticos. Los motivos en que se basa esta norma consisten en que el titular de la marca anterior es el más indicado para determinar si es probable que se produzca el engaño o la confusión, y si proporciona una declaración de consentimiento a un solicitante posterior, no es competencia del Registrador determinar si existe la posibilidad de que se produzca el engaño o la confusión.

Resumen cuantitativo de las respuestas al cuestionario sobre declaraciones de consentimiento
(documento SCT/22/5 Prov.)

Preguntas	Respuestas	SÍ	%	NO	%	N.C.	%	
1. Es posible superar lo siguiente mediante la presentación de una declaración de consentimiento	a) la objeción de oficio a una solicitud de registro sobre la base de un registro de marca anterior	58	39	67%	9	16%	10	17%
	b) la oposición al registro de una marca sobre la base de un registro de marca anterior	58	36	62%	11	19%	11	19%
	c) la solicitud de declaración de nulidad o cancelación del registro de una marca sobre la base de un registro de marca anterior	58	34	58.6%	12	20.7%	12	20.7%
2. Se acepta la declaración de consentimiento de un solicitante que es una persona jurídica perteneciente al mismo grupo de empresas al que pertenece el titular	58	30	52%	19	33%	9	15%	
3. Se acepta una declaración de consentimiento en relación con el registro de marcas idénticas para productos y servicios idénticos	57	27	47%	26	46%	4	7%	
4. Si se recibe una tercera solicitud de registro para una marca similar a la marca registrada en base a una declaración de consentimiento, se requiere al solicitante presentar las declaraciones de todos los titulares de registros anteriores	58	31	54%	13	22%	14	24%	
5. Las declaraciones de consentimiento deben cumplir con requisitos formales tales como:	a) un contenido obligatorio	58	29	50%	20	34%	9	16%
	b) el uso de un formulario oficial	56	6	11%	40	71%	10	18%
6. Podría aceptarse una declaración de consentimiento por un período de tiempo específico solamente	58	10	17%	37	64%	11	19%	
7. Existen restricciones a la transferencia del registro de una marca que ha sido otorgado sobre la base de una declaración de consentimiento	58	8	14%	37	64%	13	22%	
8. Es posible retirar una declaración de consentimiento con posterioridad a la concesión del registro de la marca	58	7	12%	38	66%	13	22%	
8.a). Se produce la caducidad del registro como consecuencia del retiro	55	6	11%	21	38%	28	51%	
9. Se requiere la presentación de una copia de la declaración de consentimiento para la renovación de un registro otorgado en base a ésta	57	2	4%	44	77%	11	19%	

[Fin del documento]

* Nota de la Secretaría: las respuestas a la pregunta N° 10 no se reproducen en su totalidad, sino únicamente en la medida en que tienen que ver con el efecto jurídico y la forma de las declaraciones de consentimiento.