

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

### **ASPECTOS TÉCNICOS Y DE PROCEDIMIENTO RELATIVOS AL REGISTRO DE MARCAS DE CERTIFICACIÓN Y DE MARCAS COLECTIVAS**

*Documento preparado por la Secretaría*

## ÍNDICE

	<u>Página</u>
I. INTRODUCCIÓN .....	2
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES .....	2
a) Marcas colectivas .....	2
b) Marcas de certificación.....	4
c) Características comunes y específicas .....	5
III. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD.....	5
a) Condición jurídica y competencia del solicitante.....	6
b) Contenido de la solicitud .....	7
c) Reglamentos de las marcas colectivas .....	9
i) Momento y forma de presentación .....	9
ii) Contenido de los reglamentos .....	9
d) Reglamentos de las marcas de certificación.....	10
i) Momento y forma de presentación .....	10
ii) Contenido de los reglamentos .....	10
e) Modificación del reglamento.....	12
IV. CUESTIONES POSTERIORES AL REGISTRO .....	12
a) Cambios en el reglamento con posterioridad al registro.....	12
b) Concesión de licencias.....	12
c) Cesión de titularidad.....	13
d) Nulidad del registro.....	13
e) Revocación del registro.....	13
V. CONCLUSIÓN .....	14
ANEXO: EJEMPLOS DE MARCAS COLECTIVAS Y DE MARCAS DE CERTIFICACIÓN	

## I. INTRODUCCIÓN

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) consideró varios documentos de trabajo sobre los aspectos técnicos y de procedimiento relativos al registro de marcas de certificación y de marcas colectivas (véanse los documentos SCT/21/3, SCT/22/3 y SCT/23/3) entre la vigésima primera sesión (22 a 26 de junio de 2009) y su vigésima tercera sesión (30 de junio a 2 de julio de 2010).
2. Los documentos fueron elaborados sobre la base de la información proporcionada por los Estados miembros del SCT en sus respuestas al Cuestionario de la OMPI sobre el Derecho de marcas y la práctica en la materia, recogidas en el documento WIPO/STrad/INF/1 (en adelante “el cuestionario”).
3. Asimismo, los miembros siguientes del SCT enviaron a la Secretaría comunicaciones sobre aspectos específicos de su ley y de su práctica acerca del registro de marcas colectivas y de marcas de certificación: Australia, Belarús, Eslovenia, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Japón, México, Noruega, Pakistán, República Checa, República de Corea, República de Moldova, Singapur, Suecia, Reino Unido y la Comunidad Europea. Igualmente, ha presentado una comunicación la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI). Todas estas comunicaciones han sido publicadas en la página Web del Foro electrónico del SCT.
4. En su vigésima tercera sesión (30 de junio a 2 de julio de 2010), el SCT pidió a la Secretaría que termine de elaborar el documento SCT/23/3 sobre los aspectos técnicos y procedimentales relativos al registro de marcas de certificación y de marcas colectivas, teniendo en cuenta los comentarios formulados por las delegaciones durante dicha sesión, y lo publique como documento de referencia en la serie de documentos WIPO/STrad/INF, que se encuentra disponible en <http://www.wipo.int/sct/en/wipo-strad/>.
5. El documento WIPO/STrad/INF/6 se presenta una visión general de los aspectos técnicos y procedimentales relativos al registro de marcas de certificación y marcas colectivas más comunes en la legislación de los miembros del SCT. Los ejemplos de marcas que se citan son de carácter meramente ilustrativo y por lo tanto, no pueden utilizarse como punto de referencia para tratar sobre cuestiones específicas en un determinado país.

## II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

### a) Marcas colectivas

6. Ya en 1911, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París) introdujo la protección de las marcas colectivas. El artículo 7*bis*, que fue incorporado por la Conferencia de revisión de Washington en 1911 y ampliado posteriormente en 1934 por la Conferencia de revisión de Londres, estipula que los países de la Unión<sup>1</sup> 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.
7. Esta disposición también establece que 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. 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.<sup>2</sup>

8. El artículo 7bis del Convenio de París no contiene una definición de marca colectiva. No obstante, el artículo atañe solamente a las marcas colectivas "pertencientes a colectividades", que, por lo general, serán asociaciones de fabricantes o vendedores de bienes producidos en un país o región determinados o que posean determinadas características o cualidades en común. Las marcas colectivas de los Estados o de otros organismos públicos no quedan afectadas por esta disposición.<sup>3</sup>
9. Los Estados parte en el Convenio de París tienen libertad para establecer o aplicar las condiciones particulares con arreglo a las que ofrecerán protección a las marcas colectivas, condiciones que habrán de aplicarse en tal caso tanto a las marcas nacionales como a las que queden amparadas por el Convenio de París. Las condiciones para obtener la protección pueden guardar relación con el carácter de la asociación que reivindique la protección. Igualmente, pueden referirse al carácter de la marca colectiva o a las garantías que ofrece la asociación en lo tocante al uso adecuado de la marca.
10. Los Estados pueden denegar la protección si la marca colectiva es contraria al interés público. De hecho, las características comunes que señala una marca colectiva con relación a determinados bienes o servicios indican por lo general una garantía de calidad. El hecho de que se indiquen correctamente estas características puede obedecer a un interés público. Si la aceptación de la marca fuese en contra de este interés público, cabe la posibilidad de que se rechace su regulación y su protección.<sup>4</sup> No obstante, cabe también la posibilidad de que se rechace la protección de una marca colectiva, en la medida en que su registro vaya en contra de los intereses de terceros.<sup>5</sup>

#### *Las marcas colectivas en los sistemas nacionales*

11. Con el fin de velar por la conformidad con el artículo 7bis del Convenio de París, los Estados parte en este convenio que todavía no disponían de normativa en materia de protección de marcas colectivas promulgaron la legislación correspondiente. Posteriormente, también se requirió a los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que ofreciesen protección a este tipo de marcas en virtud del artículo 2 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)<sup>6</sup>. Actualmente, las marcas colectivas están protegidas en gran medida a nivel nacional y regional, tal como ilustra el Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas (SCT/11/6), reproducido en el documento WIPO/STrad/INF/1, en adelante denominado "el Cuestionario"<sup>7</sup>.
12. Los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales no definen del mismo modo las marcas colectivas, si bien puede decirse que son signos que sirven para distinguir los bienes o servicios de los miembros de la asociación propietaria de la marca de los de otras empresas. La característica principal de una marca colectiva es que se emplea como una indicación para el público destinatario de que los bienes o servicios provienen de un miembro de una asociación en particular. Algunas características complementarias pueden ser la calidad o la precisión, el origen geográfico u otras características comunes que haya determinado la asociación<sup>8</sup>.
13. Un ordenamiento jurídico nacional puede dar cabida a más de un tipo de marca colectiva<sup>9</sup>, cuestión en la que no se entrará en detalle en el presente documento. Ahora bien, en general, ha de observarse que estas marcas son distintas de las marcas individuales<sup>10</sup>, ya que estas últimas se utilizan para distinguir los bienes y servicios de una empresa en particular (una fuente de comercio única) de los de otras empresas. Una marca colectiva puede ser utilizada por varias empresas, siempre y cuando pertenezcan a la asociación y cumplan el reglamento de uso.

14. De conformidad con un ordenamiento jurídico nacional, una solicitud de marca individual puede convertirse en solicitud de marca colectiva, siempre y cuando la petición de conversión se presente antes de la decisión sobre el registro. Cuando el solicitante presente una petición de conversión debe adjuntar el reglamento de la marca colectiva, así como una nueva solicitud firmada por el directivo de la asociación, quien deberá ser la persona autorizada a presentar la solicitud de marca colectiva en su nombre. La persona que solicite la conversión debe estar autorizada, por sí misma a utilizar la marca colectiva. La misma regla se aplica al titular de los derechos que confiere la marca convertida. Una marca colectiva puede igualmente ser convertida en marca individual antes de su registro si el directivo de la asociación presenta una petición a ese efecto, junto con una autorización de conversión, emitida por las personas que están autorizadas a utilizar la marca colectiva. La nueva solicitud de marca debe ser firmada por una persona autorizada a presentar la solicitud de registro de la marca. Si cumple con los requisitos establecidos, la Oficina puede autorizar la conversión y se mantienen las fechas de solicitud y de prioridad. Se inscribe la información necesaria en el registro y se publica en la Gaceta Oficial<sup>11</sup>.

b) Marcas de certificación

15. Las marcas de certificación no están reguladas específicamente por el Convenio de París o sus revisiones posteriores. No obstante, se hallan presentes en los sistemas nacionales desde hace mucho tiempo, junto con las marcas colectivas, y en ocasiones incluso con anterioridad a la introducción de éstas<sup>12</sup>. Parece que durante la labor preparatoria del Acuerdo sobre los ADPIC se presentó una proposición para mencionar específicamente las marcas de servicio, las marcas colectivas y/o las marcas de certificación en la definición de la materia susceptible de protección como marca<sup>13</sup>. Esta propuesta no se mantuvo como parte del texto final del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, pero su formulación indica que las marcas colectivas y de certificación contienen varios elementos comunes, tal como se examinará más adelante.

*Las marcas de certificación en los sistemas nacionales*

16. De acuerdo con el Cuestionario, un número importante de Estados prevé la protección de las marcas de certificación (48 de 79 respuestas)<sup>14</sup>. Las comunicaciones de los Estados miembros ofrecen alguna información sobre las estadísticas de registro<sup>15</sup>. A veces, estas cifras engloban tanto las marcas colectivas como las de certificación<sup>16</sup>. Y si bien las cifras pueden parecer modestas si se comparan con el número total de registros de marcas, la tendencia parece ir en aumento a nivel nacional e internacional<sup>17</sup>.
17. De igual modo que las marcas colectivas, las marcas de certificación se regulan de forma diferente en las distintas jurisdicciones. Puede decirse que una marca de certificación constituye un signo que se utiliza o tiene la finalidad de ser utilizado para distinguir los bienes o servicios con los que se trate o se ofrezcan en el transcurso del comercio, que están certificados por el titular de la marca de certificación con relación al origen, el material o el modo de fabricación de los bienes o de prestación de los servicios, o la calidad, la precisión u otras características, de otros bienes o servicios con los que se trate o se ofrezcan en el transcurso del comercio pero que no cuenten con dicha certificación.
18. Tal como se definen en determinadas legislaciones nacionales, el titular de una marca de certificación no es el usuario final de dicha marca. Más bien, el titular es la parte responsable de la certificación o del sello de aprobación que en definitiva es el que se transmite a los consumidores a través de la marca<sup>18</sup>. Dicho de otro modo, el titular de una marca de certificación es quien certifica, es decir, quien ejerce el control legítimo sobre el uso de la marca de certificación, con independencia del tipo de certificación de que se trate.
19. Por consiguiente, en la mayoría de los sistemas, la característica habitual de una marca de certificación es que el titular de la marca no es quien la utiliza<sup>19</sup>, sino sus usuarios autorizados, con el propósito de garantizar al público destinatario que los

bienes o servicios poseen una característica en particular. La presencia de esta característica tiene que ser demostrada por cualquiera que desee la autorización para utilizar la marca. Ahora bien, al menos en uno de los sistemas nacionales, el requisito de la no utilización por parte del titular ha sido revocado recientemente<sup>20</sup>.

c) Características comunes y específicas

20. Las marcas colectivas y las marcas de certificación poseen varias características en común, a saber, el hecho de que ambas pueden ser utilizadas por personas distintas del titular de la marca, en la medida en que acaten el reglamento de uso establecido por el titular<sup>21</sup>. En determinados casos, el reglamento puede venir dado por la legislación o la normativa vigente, y cabe la posibilidad de que un tercero competente para certificar una materia específica establezca determinadas normas. En general, está permitida la referencia a este tipo de instrumentos.
21. En la mayoría de los países que prevén protección para las marcas colectivas y de certificación, la principal diferencia que se establece entre ellas es que las marcas colectivas sólo pueden ser usadas por un grupo específico de empresas, por ejemplo, los miembros de una asociación, en tanto que las marcas de certificación pueden ser usadas por cualquiera que cumpla con las normas estipuladas, sin estar supeditado a la pertenencia a ninguna asociación.
22. Se dice que una marca de certificación cumple una función de garantía, en tanto que una marca colectiva cumple una función de identificación. Sin embargo, parece que esta distinción puede ser un tanto porosa. Está claro que estampar una marca de certificación en un producto significa reivindicar una calidad determinada, pero también supone distinguir dicho producto de los productos competidores que no tengan la calidad certificada. Por otro lado, utilizar una marca colectiva permite al consumidor reconocer un producto al que atribuye determinadas cualidades. De hecho, la finalidad de la garantía que ofrece la marca colectiva se limita a establecer un vínculo entre la marca y el grupo colectivo que la utiliza, en tanto que una marca de certificación no puede garantizar este vínculo, debido a que cualquier persona puede utilizar la marca siempre y cuando cumpla el reglamento de uso<sup>22</sup>.

III. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

23. Los requisitos de solicitud relativos a las marcas colectivas y de certificación son básicamente los mismos que en el caso de las marcas individuales; sin embargo, puede que se solicite información complementaria y documentos justificativos en el momento de presentar la solicitud o posteriormente durante la tramitación del registro. Dependiendo del tipo de sistema de examen y de oposición que tenga dispuesto la oficina, las solicitudes de marcas colectivas y de marcas de certificación serán publicadas a efectos de oposición. La legislación nacional puede prever procedimientos complementarios, como la intervención de entidades dedicadas a verificar el cumplimiento de determinados requisitos<sup>23</sup>. En varios países, las solicitudes relativas a las marcas colectivas y de certificación están sujetas a una tasa superior o han de abonarse tasas complementarias durante el examen<sup>24</sup>.
24. Al igual que sucede con las marcas de comercio individuales, las marcas de certificación y las marcas colectivas serán examinadas con arreglo a los motivos de denegación vigentes en la legislación nacional. En este caso, el examen también tendrá por objeto velar por que la marca sea capaz de cumplir su función distintiva fundamental. A la hora de examinar el carácter distintivo de las marcas colectivas y de certificación es importante tener en cuenta que la función de distinción de las marcas de certificación y colectivas difiere de la de las marcas de comercio normales.<sup>25</sup>
25. La función distintiva de una marca colectiva puede definirse como la diferenciación de los bienes o servicios de los miembros de la asociación propietaria de la marca de los de otras empresas, en tanto que la función distintiva de una marca de

certificación puede interpretarse como una referencia a la diferenciación de los bienes o servicios que están certificados de los que no lo están<sup>26</sup>. Como excepción a los motivos habituales de denegación de las marcas normales, cabe la posibilidad de que los signos que puedan servir en el comercio para designar el origen geográfico de los productos o los servicios puedan utilizarse como marcas colectivas o de certificación<sup>27</sup>.

26. Existen motivos adicionales de denegación que pueden aplicarse a las marcas colectivas y de certificación y que no son aplicables a las solicitudes de registro de marcas individuales. En lo que respecta a las primeras, una solicitud podrá denegarse, por ejemplo, cuando se corra el riesgo de inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva o de certificación.
  - a) Condición jurídica y competencia del solicitante
27. En general, se acepta que el solicitante de una marca colectiva haya de ser una asociación. El concepto de "asociación" no siempre viene definido en las legislaciones nacionales, pero en general se interpreta como un grupo o una organización compuesta de miembros<sup>28</sup>. Las personas que componen una asociación pueden ser personas físicas o jurídicas. Cuando se trate de determinar si un solicitante reúne las condiciones de una asociación, puede examinarse si la asociación que se reivindica dispone de una forma de afiliación<sup>29</sup>. Este tipo de asociaciones normalmente están compuestas por fabricantes, productores, proveedores de servicios o comerciantes. Si bien en determinados sistemas las asociaciones que no se hayan constituido en sociedad pueden reunir las condiciones para presentar una solicitud<sup>30</sup>, la norma general parece ser lo contrario, ya que se considera que una asociación que no se haya constituido en sociedad no tiene normalmente la capacidad para mantener la titularidad de derechos de propiedad por sí misma<sup>31</sup>. En algunos casos, uno de los requisitos de la solicitud puede ser el de presentar una copia de la escritura de constitución o cualquier otro documento que demuestre la personalidad jurídica del solicitante<sup>32</sup>.
28. Las asociaciones pueden solicitar el registro de marcas colectivas que consistan en signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar el origen geográfico de los bienes o servicios. Esto constituye una excepción a la norma general, que impide el registro de estos signos o indicaciones como marcas individuales. El titular de una marca colectiva que consista en signos o indicaciones geográficas no está autorizado a oponerse al uso de tales signos por parte de una persona que tenga derecho a utilizar el nombre geográfico<sup>33</sup>. En una jurisdicción en concreto, el reglamento de uso de las marcas deberá prever una autorización para que cualquier persona cuyos bienes o servicios provengan de la zona geográfica concernida se convierta en miembro de la organización<sup>34</sup>.
29. El requisito de que el solicitante del registro de una marca colectiva sea una asociación puede crear problemas a los propietarios de marcas de certificación, sobre quienes no pesa dicha condición y quienes, en los casos en que no existe legislación sobre marcas de certificación, tratan de registrar sus marcas de certificación como marcas colectivas. Una posible solución a este problema sería registrar la marca de certificación como una marca individual para el servicio específico de asegurar el cumplimiento de la norma que queda garantizada mediante la marca de certificación.
30. Las solicitudes de marcas de certificación pueden provenir de diversas fuentes: personas particulares, empresas, municipios, organizaciones gubernamentales o cualquier otra entidad jurídica que ejerza control legítimo sobre el uso de la marca<sup>35</sup>. Aún así, hay casos en que los particulares no pueden solicitar el registro de marcas de certificación<sup>36</sup>. No obstante, cabe señalar que la conformidad de los productos y servicios con las normas establecidas puede que deba ser certificada por una entidad u organismo de certificación y, si bien parece que éstos también podrían solicitar una marca de certificación<sup>37</sup>, es posible que la legislación no lo permita y que puedan solicitar solamente marcas individuales<sup>38</sup>.

31. En algunas jurisdicciones, las personas particulares o las organizaciones privadas pueden solicitar el registro o poseer la titularidad de marcas de certificación utilizadas para certificar el origen geográfico. Se considera que, si bien es una entidad pública quien suele estar en la mejor posición para establecer y regular las normas relativas a las marcas de certificación utilizadas para indicar un origen geográfico, no existe la obligación legal de que deba ser una entidad pública la titular de la marca. Las asociaciones comerciales, las personas particulares o cualquier otra entidad privada pueden registrar este tipo de marcas siempre y cuando cumplan todos los requisitos de solicitud para el registro de una marca de certificación<sup>39</sup>. No obstante, en estos sistemas, cuando una marca de certificación consista exclusivamente, o esencialmente, en un término geográfico, la oficina podrá investigar si el solicitante tiene autoridad para controlar el uso del término<sup>40</sup> si dicha autoridad no resulta evidente a partir del expediente de solicitud. Sin embargo, en muchas jurisdicciones, el titular de una marca de certificación que designe un origen geográfico no tiene derecho a prohibir el uso de esos signos con arreglo a los usos industriales o comerciales honestos<sup>41</sup>.
- b) Contenido de la solicitud
32. La solicitud de una marca colectiva o de certificación incluirá los elementos de una solicitud de marca individual, con determinadas particularidades. Las solicitudes de marca incluyen la mayoría de las indicaciones o elementos siguientes<sup>42</sup>:
- i) una petición de registro;
  - ii) el nombre y la dirección del solicitante;
  - iii) el nombre de un Estado de que sea nacional el solicitante, si es nacional de algún Estado, el nombre de un Estado en que el solicitante tenga su domicilio, si lo tuviere, y el nombre de un Estado en que el solicitante tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere;
  - iv) cuando el solicitante sea una persona jurídica, la naturaleza jurídica de esa persona jurídica y el Estado y, cuando proceda, la unidad territorial dentro de ese Estado, conforme a cuya legislación se haya constituido dicha persona jurídica;
  - v) cuando el solicitante sea un representante, el nombre y la dirección de ese representante;
  - vi) cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, una declaración en la que se reivindique la prioridad de esa solicitud anterior, junto con indicaciones y pruebas que justifiquen la declaración de prioridad;
  - vii) una representación de la marca;
  - viii) cuando proceda, una declaración en la que el solicitante indique el tipo de marca, así como cualquier requisito específico aplicable a ese tipo de marca;
  - ix) cuando proceda, una declaración en la que se indique que el solicitante desea que la marca sea registrada y publicada en los caracteres estándar utilizados por la oficina;
  - x) cuando proceda, una declaración en la que se indique que el solicitante desea reivindicar el color como característica distintiva de la marca;
  - xi) una transliteración de la marca o de ciertas partes de la marca;
  - xii) una traducción de la marca o de ciertas partes de la marca;



xiii) los nombres de los productos y servicios para los que se solicita el registro, agrupados de acuerdo con las clases de la Clasificación de Niza, precedido cada grupo por el número de la clase de esa Clasificación a la que pertenezca ese grupo de productos o servicios y presentado en el orden de las clases de esa Clasificación; y

xiv) cuando corresponda, una declaración de intenciones de usar la marca o del uso efectivo de la marca.

33. Parece que el elemento viii), a saber, una declaración de que la solicitud atañe a una marca colectiva o de certificación, puede satisfacerse marcando el cuadro correspondiente del formulario de solicitud, en el caso de que el formulario contenga dicha declaración, o mediante la inclusión de una declaración escrita. Un elemento que se observa habitualmente es el requisito de que el solicitante aporte, junto con la solicitud, el reglamento de uso de la marca<sup>43</sup>. En muchos casos, si este reglamento falta, contiene defectos o está incompleto, se ofrecerán al solicitante mecanismos adecuados de subsanación para presentarlo, completarlo o modificarlo.
34. Las marcas colectivas y de certificación pueden consistir exclusivamente en palabras, exclusivamente en diseños o en una combinación de palabras y diseños. Normalmente no existe un requisito con relación a que estas marcas deban aparecer en determinado formato o responder a una redacción determinada. Sin embargo, cabe la posibilidad, como sucede con cualquier marca, de solicitar el uso de caracteres estándar y de reivindicar el uso del color como característica de la marca.
35. En determinados sistemas, es preciso aportar documentación complementaria, como un extracto del registro de la asociación, de la empresa o de la institución o un informe sobre el campo de actividad del solicitante, los estatutos de la asociación o un documento en el que se certifique que el solicitante es una persona jurídica, tal como se ha indicado anteriormente<sup>44</sup>. En algunos casos, puede ser que los estatutos de la asociación especifiquen de qué modo el titular controla o pretende controlar el uso de la marca (por ejemplo, en el caso de una marca colectiva). En estos casos, el solicitante puede indicar este hecho en la solicitud.
36. Cabe la posibilidad de que se exija al solicitante que declare por separado las características, las normas u otros rasgos de los bienes o servicios que están certificados o que tienen intención de ser certificados (por ejemplo, en el caso de una marca de certificación). Todas las características o los rasgos que certifique la marca habrán de incluirse en la declaración y ser explicados con un detalle razonable<sup>45</sup>. También puede exigirse una declaración independiente a efectos de que el solicitante no está produciendo o comercializando los bienes o servicios a los que se aplica la marca, o que se no dedicará a su producción o comercialización.
37. El requisito de presentar las normas que rigen el uso de las marcas colectivas y de certificación está presente en la mayoría de las jurisdicciones, debido a varias razones. Es necesario que los reglamentos que rigen el uso de las marcas sean claros y accesibles, de manera que cualquiera que pretenda hacer un uso de la marca pueda acceder fácilmente a la información pertinente y entender los requisitos que deben reunirse antes de que un usuario autorizado pueda hacer uso de ella<sup>46</sup>. El reglamento debe ser preferiblemente un documento independiente en el que se aporte la información requerida<sup>47</sup>. No obstante, puede ser aceptable incluir otros documentos como anexo, que pueden contener referencias cruzadas. Los reglamentos normalmente se ponen a disposición pública para su examen una vez que se publica la solicitud<sup>48</sup>.
38. Si bien los reglamentos de uso relativos a las marcas colectivas y de certificación tienen un objetivo común, a saber, normalizar las condiciones de uso de esas marcas, presentan varias diferencias que justifican su tratamiento independiente.

- c) Reglamentos de las marcas colectivas
  - i) *Momento y forma de presentación*

39. En general, los reglamentos de las marcas colectivas suelen presentarse junto con la solicitud. Cuando éste no sea el caso, se prevén mecanismos de subsanación para cumplir con este requisito, normalmente en forma de ampliaciones sobre el plazo inicial<sup>49</sup>. Ahora bien, en algunos sistemas la oficina no exige que el solicitante presente el reglamento que rige el uso de las marcas colectivas<sup>50</sup>, o este requisito es sustituido por una referencia general a los contenidos de las normas. A veces, no se exige el reglamento en el momento de la presentación de la solicitud, sino más tarde durante su tramitación, por ejemplo, a efectos de información pública<sup>51</sup>.

- ii) *Contenido de los reglamentos*

40. La lista de posibles contenidos de los reglamentos de las marcas colectivas, que se presenta en los párrafos que siguen a continuación, no es exhaustiva. Más bien, describe los contenidos que pueden considerarse la "norma" en la mayoría de las jurisdicciones. Parece claro que los países que prevén más de un tipo de marca colectiva también prevén contenidos específicos en los reglamentos que rigen el uso de las marcas. Los reglamentos están sujetos a examen y en caso de que exista cualquier objeción, podrán modificarse o revisarse hasta que parezcan aceptables a la oficina.

*Pormenores relativos al solicitante*

41. Tal como se ha mencionado anteriormente (capítulo III.a)), el solicitante de una marca colectiva suele ser una asociación de fabricantes, productores, proveedores de servicios o comerciantes, que tienen la personalidad jurídica para mantener la titularidad de derechos en su propio nombre. Los reglamentos normalmente indicarán el nombre de la asociación, el domicilio de su oficina, su objeto y los órganos autorizados para representar a la organización<sup>52</sup>.

*Personas autorizadas para utilizar la marca*

42. Bajo este apartado deberá explicarse qué categorías de personas están autorizadas a utilizar la marca. Puede ser que todos los miembros de la asociación solicitante puedan utilizar la marca, o que su uso se limite a determinadas subcategorías de miembros, a saber, aquellos miembros que cumplan determinados requisitos, en cuyo caso habrán de indicarse claramente cuáles son los requisitos específicos. Algunas oficinas exigen que en el reglamento se determine exactamente qué personas son, en un momento dado, usuarios autorizados<sup>53</sup>. No obstante, también es posible hacer referencia a la existencia de un registro de usuarios autorizados y su localización<sup>54</sup>.

*Condiciones de afiliación a la asociación*

43. Las asociaciones normalmente tendrán establecidas unas condiciones para poder formar parte de ellas que deberán cumplirse antes de poder ser admitido como miembro. Por ejemplo, una de las condiciones de ingreso puede ser que la persona haya trabajado en el área en particular durante un período de tiempo establecido antes de que se le permita asociarse. Todas las condiciones de afiliación a la asociación deben estar indicadas, a fin de que los posibles usuarios futuros de la marca colectiva puedan ver clara y objetivamente qué condiciones deben reunir antes de que se les permita incorporarse a la asociación y utilizar posteriormente la marca colectiva<sup>55</sup>. Del mismo modo, si la marca colectiva va a utilizarse para identificar solamente a determinados miembros de la asociación, deberán también describirse con detalle las condiciones que se aplicarán a esos miembros.

*Condiciones de uso de la marca*

44. Los miembros de la asociación podrán utilizar<sup>56</sup> una marca colectiva en sus productos o con relación a sus servicios a cambio de cumplir con las normas que haya definido la propia asociación. Por tanto, la asociación puede determinar cómo habrá de utilizarse la marca. Por ejemplo, la asociación puede decidir que la marca colectiva solamente puede utilizarse de forma impresa en un tamaño específico. Estas condiciones de uso o cualquier otra indicación similar deberán quedar especificadas en el reglamento. Conforme a la comunicación recibida de un Estado miembro también deben quedar especificados los derechos y las obligaciones dimanantes de la utilización de las marcas colectivas<sup>57</sup>.

*Sanciones por el uso indebido de la marca*

45. Si la asociación tiene la intención de imponer cualquier tipo de sanción a un miembro que utilice indebidamente la marca, estas sanciones deberán quedar indicadas bajo este encabezamiento<sup>58</sup>. El uso indebido de la marca incluirá su utilización de manera que incumpla las condiciones de uso o la utilización de la marca cuando no esté permitido hacerlo. También puede incluir el uso de la marca en material publicitario que lleve a confusión al consumidor o que dé lugar a cualquier otra infracción de la normativa en materia de propiedad industrial, competencia desleal o protección del consumidor. Las sanciones pueden consistir en la suspensión temporal o definitiva de la autorización para utilizar la marca, e incluso la expulsión de la asociación.

d) Reglamentos de las marcas de certificación

i) *Momento y forma de presentación*

46. También se acepta en general que los reglamentos de las marcas de certificación hayan de presentarse junto con la solicitud o tan pronto como sea posible una vez presentada ésta. Las legislaciones nacionales normalmente contemplan medidas de subsanación para que pueda cumplirse con este requisito. El mecanismo habitual de subsanación suele ser la ampliación del plazo inicial<sup>59</sup>.

ii) *Contenido de los reglamentos*

47. A continuación figura una lista con los contenidos de los reglamentos de las marcas de certificación, cuya finalidad es resumir los elementos más importantes que contemplan la mayoría de los sistemas. Incluso en los casos en que el reglamento pueda presentarse como un documento independiente, será objeto de examen y podrán plantearse objeciones si la oficina no queda satisfecha con uno o varios de los elementos presentados. De acuerdo con la comunicación presentada por uno de los Estados miembros, las normas establecidas para determinar si otros pueden utilizar la marca de certificación en sus bienes o con relación a los servicios que presten no tienen que provenir del solicitante. Éstas pueden estar estipuladas por una parte diferente, como las especificaciones promulgadas por un organismo público, o las normas elaboradas a partir de la actividad investigadora de una entidad privada de investigación<sup>60</sup>.

*Pormenores relativos al solicitante*

48. Salvo que se establezca lo contrario en la legislación nacional<sup>61</sup>, parece no existir una limitación en lo tocante a quién puede solicitar una marca de certificación, en la medida en que el solicitante tenga una personalidad jurídica. Tal como se ha mencionado anteriormente en el capítulo III.a), las solicitudes de marcas de certificación pueden provenir de diversas fuentes: personas particulares, empresas, municipios, organizaciones gubernamentales o cualquier otra entidad jurídica que ejerza control legítimo sobre el uso de la marca. Es importante señalar que el solicitante y posterior titular de la marca de certificación no puede dedicarse al suministro de los bienes certificados. Un elemento complementario es que el solicitante debe ser competente para certificar los bienes y servicios para los que vaya a registrarse la marca<sup>62</sup>.

*Personas autorizadas para utilizar la marca*

49. El reglamento deberá indicar los requisitos que un usuario autorizado debe reunir para utilizar la marca de certificación en sus bienes o con relación a los servicios que preste<sup>63</sup>. La mayoría de las marcas de certificación pueden ser utilizadas por cualquier persona cuyos bienes o servicios demuestren que poseen la característica de interés que se certifica<sup>64</sup>. No obstante, es posible que debido a la naturaleza de los bienes o servicios que se certifiquen la marca esté a disposición de determinados tipos de usuarios solamente, por ejemplo de aquellos que reúnan condiciones concretas. Este tipo de limitaciones deberán estar indicadas. Si bien la norma general es que una marca de certificación debe ser utilizada por una persona distinta de su titular, existe la posibilidad al menos en una jurisdicción de que se permita al titular utilizar la marca de certificación en los bienes o servicios que venda<sup>65</sup>.

*Características que debe certificar la marca*

50. Este es el elemento clave de una marca de certificación, la presencia de características específicas en los bienes o servicios que vaya a certificar el titular de la marca. El solicitante debe identificar esas cualidades o características específicas de los bienes o servicios certificados en virtud de la marca. El reglamento no debe limitarse a ofrecer simplemente una lista de los bienes y servicios que se certifican, ni dar indicaciones generales que no pongan de manifiesto la naturaleza real de la certificación. El propósito del reglamento a este respecto es ofrecer una definición clara y objetiva que permita a cualquiera que lo lea conocer con exactitud qué característica se está certificando<sup>66</sup>.

*Realización de pruebas y supervisión del uso de la marca*

51. El reglamento normalmente contendrá una explicación del modo en que el titular comprobará la presencia de la característica. No es necesario que sea el propio titular quien lleve a cabo las pruebas, pero si éste es el caso deberá figurar una explicación de quién llevará a cabo las pruebas en su nombre y cómo lo hará. También deberá contener una explicación sobre la forma en que el titular supervisará posteriormente el uso de la marca. El propósito del reglamento a este respecto es doble. Por un lado, cualquiera que desee utilizar la marca de certificación podrá ver el régimen de ensayos al que estará sujeto. Por otro lado, desde el punto de vista del interés público, la oficina debe quedar satisfecha con la adecuación de las pruebas que se realicen, a fin de velar por que el público pueda confiar en que la marca y su propietario llevan a cabo verdaderamente un proceso de certificación<sup>67</sup>. Al menos en uno de los sistemas, el reglamento debe contener un elemento relativo a la obligación del usuario de la marca de someterse al control del titular de la marca y abonar cualquier tasa relacionada con la certificación<sup>68</sup>.
52. Si bien en la mayoría de los sistemas la forma en que el solicitante ejerce el control sobre el uso de la marca es una cuestión que debe declararse en el reglamento, al menos en uno de los sistemas<sup>69</sup> el solicitante puede declarar bajo juramento que ejerce o tiene la intención de ejercer de buena fe un control legítimo sobre el uso de la marca de certificación. Este tipo de declaración se acepta salvo que la oficina disponga de datos que indiquen que no debe aceptarse.

*Tasas relacionadas con la utilización de la marca*

53. Las tasas aplicables con relación al programa de certificación, de existir, suelen incluirse regularmente en el reglamento o se adjuntan como anexo a éste<sup>70</sup>. Esta información no sólo permite a los posibles usuarios disponer de un acceso claro a la información sobre tasas, sino que permite a la oficina, desde el punto de vista del interés público, velar por que las tasas no sean excesivamente elevadas de manera que impidan a los posibles usuarios el acceso al programa. En la mayoría de los sistemas, no existe el requisito de que el programa de certificación deba tener un carácter "no lucrativo". Las tasas deberán, no obstante, ser

proporcionales a la naturaleza de la certificación necesaria, particularmente cuando la marca del titular sea la norma *de facto* para los bienes y servicios en cuestión.

#### *Procedimientos de solución de controversias*

54. El reglamento normalmente incluirá procedimientos para la solución de controversias. Pueden surgir controversias entre el propietario de la marca y un usuario autorizado o un posible usuario respecto de si los bienes o servicios cumplen los requisitos de certificación, que pueden dar lugar a que el titular decida no permitir el uso de la marca. No obstante, también pueden surgir controversias sobre cualquier cuestión relativa a la marca de certificación. Parece importante que haya un mecanismo de apelación frente a la decisión del titular para velar por la justicia y la igualdad. Este tipo de mecanismos deben prever un examen definitivo de la cuestión por parte de una persona u organismo independiente, como un árbitro especializado o un tribunal de arbitraje<sup>71</sup>.

#### e) Modificación del reglamento

55. Una vez que una marca y su reglamento han sido aceptados y publicados a efectos de oposición, el solicitante puede solicitar la modificación del reglamento que rige el uso de la marca. Algunas oficinas disponen de un formulario específico para presentar este tipo de solicitud. Las modificaciones no quedarán registradas automáticamente, sino que serán objeto de examen del mismo modo que cualquier reglamento que se haya presentado por primera vez. El reglamento modificado no tendrá efecto salvo que cuente con la aprobación de la oficina<sup>72</sup>. Si la oficina lo considera adecuado, el reglamento modificado será publicado también a efectos de oposición. La mayoría de las modificaciones se publicarán, ya que pueden afectar al acceso de los usuarios actuales y futuros de la marca. En el caso de modificaciones menores, como el cambio en el domicilio del solicitante, no se requiere la publicación.

#### IV. CUESTIONES POSTERIORES AL REGISTRO

#### a) Cambios en el reglamento con posterioridad al registro

56. En la mayoría de los sistemas, cualquier cambio en el reglamento de una marca colectiva o de una marca de certificación no será efectivo hasta que se presente en la oficina el reglamento modificado, en algunos casos, previo pago de una tasa<sup>73</sup> y ésta lo acepte. Antes de aceptar cualquier reglamento modificado, la oficina lo examinará y, en caso de que sea necesario, procederá a su publicación. En este caso, se notificará la apertura de un plazo de oposición en el que podrán formularse observaciones. Una vez aceptados, puede que sea necesario inscribir los cambios en el registro. El reglamento modificado quedará también abierto al examen público<sup>74</sup>.

#### b) Concesión de licencias

57. Entre los titulares de marcas, es habitual conceder licencias de explotación de sus marcas a terceros. Del mismo modo que con las marcas individuales, en principio pueden concederse licencias de las marcas colectivas y de certificación, y de acuerdo con la legislación de determinados países, deberán registrarse los acuerdos de concesión de licencias en la oficina para que sean efectivos<sup>75</sup>. No obstante, la legislación nacional puede prever limitaciones específicas que impidan a los titulares de este tipo de marcas celebrar acuerdos de licencia<sup>76</sup>. En algunas de las comunicaciones de los Estados miembros se indica que con arreglo a la legislación nacional no es posible conceder licencias de marcas colectivas, dado que el uso de estas marcas está reservado a los miembros de la asociación de productores, comerciantes o proveedores de servicios<sup>77</sup>.

c) Cesión de titularidad

58. Las marcas de certificación y las marcas colectivas pueden cederse a un nuevo titular del mismo modo que las marcas individuales<sup>78</sup>. No obstante, la legislación nacional puede prever que, con respecto a las marcas de certificación, la cesión no sea efectiva sin la aprobación de la oficina<sup>79</sup>. Esto se hace así con el fin de velar por que el nuevo titular cuente con la competencia necesaria para explotar el programa de certificación<sup>80</sup>. Por consiguiente, el cesionario deberá cumplir los requisitos aplicables a la titularidad de una marca colectiva o de certificación antes de que pueda validarse la cesión.
59. El cambio en la titularidad de una marca colectiva o de una marca de certificación también supondrá una modificación del reglamento. Esta modificación deberá reflejar el nuevo nombre del titular junto con cualquier otra modificación que pueda ser necesaria para reflejar la nueva entidad titular de la marca, por ejemplo, nuevas condiciones de afiliación, etc. La solicitud de modificación deberá realizarse del mismo modo que en el caso de las modificaciones previas al registro y deberá presentarse al mismo tiempo que la solicitud de registro de la cesión.
60. No obstante, cabe señalar que, de acuerdo con algunas de las comunicaciones de los Estados miembros, puede que los derechos sobre una marca colectiva no puedan cederse o transferirse<sup>81</sup>, en tanto que, en el caso de otros Estados miembros, las marcas de certificación no pueden cederse o utilizarse como garantía<sup>82</sup>.

d) Nulidad del registro

61. Del mismo modo que sucede con una marca individual, una marca colectiva o una marca de certificación podrá declararse nula en el caso de que se registre incumpliendo cualquiera de los requisitos de registro. Ahora bien, pueden existir motivos complementarios de anulación con relación a una marca de certificación, cuando el solicitante desarrolle una actividad comercial con el tipo de bienes o servicios certificados, o si el solicitante no tiene competencia para certificar los bienes y servicios en cuestión. Otros posibles motivos de nulidad de las marcas colectivas y de certificación pueden ser el hecho de que pueda inducirse a confusión al público en cuanto al carácter o la significación de la marca, que el reglamento no contenga la información requerida, o que sea contraria al orden público o las buenas costumbres<sup>83</sup>. Las acciones de nulidad podrán iniciarse en la oficina. En el caso concreto de una jurisdicción, las marcas colectivas y las marcas de certificación pueden ser declaradas nulas si se da el caso de que el reglamento ya no es aplicable y el propietario de la marca no está en condiciones de subsanar la deficiencia de que se trate<sup>84</sup>.

e) Revocación del registro<sup>\*</sup>

62. Los motivos de revocación de las marcas individuales se aplican igualmente a las marcas de certificación y a las marcas colectivas. Ahora bien, las marcas de certificación y las marcas colectivas pueden revocarse por los motivos complementarios siguientes: i) en el caso de las marcas de certificación, porque el titular de la marca haya comenzado a suministrar los bienes o servicios certificados; ii) porque la manera en que se utiliza la marca haya llevado a inducir confusión respecto de su carácter o significación; iii) porque el titular no haya observado o garantizado la observancia del reglamento que rige el uso de la marca<sup>85</sup>; iv) porque se haya efectuado una modificación en el reglamento de manera que deje de ser conforme con el contenido requerido del reglamento que rige el uso de la marca<sup>86</sup>, o porque el reglamento modificado sea contrario al orden público o a los principios de las buenas costumbres comúnmente aceptados, en el caso de las marcas de certificación; y v) porque el titular haya dejado de ser competente para certificar los bienes o servicios para los que se

---

\* En algunas jurisdicciones se utiliza el término "caducidad" en lugar de "revocación" del registro, con los mismos efectos descritos en el párrafo 60 que figura a continuación.

registra la marca<sup>87</sup>. En una comunicación se menciona, como motivo complementario: i) el hecho de que el reglamento sea inaplicable por haberse introducido modificaciones en el mismo o por un cambio de circunstancias<sup>88</sup> y ii) el hecho de que el propietario haya autorizado la utilización de la marca transgrediendo la legislación o el reglamento<sup>89</sup>.

## V. CONCLUSIÓN

63. El presente documento muestra un panorama general de los aspectos técnicos y de procedimiento relativos al registro de marcas de certificación y marcas colectivas, principalmente basado en las conclusiones preliminares contenidas en el Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas, así como en la información complementaria aportada por los miembros del SCT en sus declaraciones particulares, tal como se acordó en la vigésima sesión del Comité Permanente.
64. Si bien los sistemas presentan variaciones considerables en los pormenores de las normas y los procedimientos de las oficinas, parece existir un entendimiento común de las funciones de estos tipos de marcas en el mercado. Las marcas colectivas se perciben por lo general como elementos que favorecen los acuerdos cooperativos de colaboración, que permiten la sindicación de la actividad económica y la mancomunidad de recursos. Vistas como un principio organizativo de la actividad económica, las marcas colectivas pueden ayudar a una comunidad a promover su posición de mercado, forjar su reputación, proteger esa reputación frente a la competencia desleal y organizar mejor la actividad económica colectiva<sup>90</sup>.
65. Las marcas de certificación se registran con un objetivo de interés público, a saber, garantizar la naturaleza, las propiedades o las cualidades de los productos o servicios designados. La presencia de una marca de certificación en un producto o servicio permitirá orientar al consumidor y le aportará confianza a la hora de decidir si realiza una compra o no. Las marcas de certificación se aplican habitualmente a bienes o servicios conjuntamente con marcas individuales.
66. El hecho de promover un mejor conocimiento de las marcas colectivas y de certificación en las diferentes jurisdicciones puede contribuir a lograr mayores eficiencias en el uso de esos derechos de propiedad intelectual, así como aumentar el acceso a los sistemas de protección y registro de todo el mundo. Un análisis más detenido de las disposiciones legales pertinentes y de los procedimientos administrativos también puede contribuir a difundir información sobre las posibilidades de protección que ofrecen en los posibles mercados.

[Sigue el Anexo]

---

<sup>1</sup> Es decir, la Unión establecida en virtud del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.  
<sup>2</sup> Artículo 7 *bis* 2) y 3).  
<sup>3</sup> En la Conferencia de revisión de Londres de 1934 no se aceptó una propuesta para ampliarlo a este respecto. *Actes de Londres*, págs. 193/4, 409, 467 y 517. Véase "Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial", por el profesor G.H.C. Bodenhausen, Publicación de la OMPI N° 611(S), pág. 141.  
<sup>4</sup> Se hace referencia al comentario contenido en Bodenhausen *Ibid.*, pág. 142.  
<sup>5</sup> Véase la comunicación de la Delegación de Guatemala. Pueden aducirse los mismos motivos de denegación en lo que respecta a las marcas de certificación.  
<sup>6</sup> El artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que "En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967)". Véase la Publicación de la OMPI N° 223(S), 1996, pág. 17.

[Siguen las notas en la página siguiente]

[Continuación de las notas de la página anterior]

7 Sección II, Signos que pueden registrarse, Subsección 5, Tipos especiales de marca, D. Marcas colectivas, págs. 34 a 36, disponible en <http://www.wipo.int/sct/es/>. El documento WIPO/STrad/INF/1 ha sido completado con respuestas adicionales recibidas con posterioridad a la fecha de su primera publicación.

8 Véanse, en particular, las comunicaciones de las Delegaciones de Belarús, Federación de Rusia y Noruega, publicadas en <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

9 Véanse, en particular, las comunicaciones de las Delegaciones de Estados Unidos de América, Francia, Japón, Noruega y Suecia.

10 La expresión “marcas individuales” se emplea para referirse a “marcas de bienes y servicios”, “marcas estándar”, “marcas normales” y demás, tal como mencionan los Estados miembros en sus comunicaciones.

11 Véase la comunicación de la Federación de Rusia. Explicaciones más detalladas de los requisitos de la conversión se encuentran en <http://www.wipo.int/sct/comments/>.

12 En algunos sistemas se contemplan las marcas “de garantía” con arreglo a las mismas condiciones que las marcas de certificación. Véase la comunicación de la Delegación de Estonia.

13 Se hace referencia al proyecto de informe de 23 de julio de 1990 (W/96) “... 1.A.3 El término “marca” incluirá las marcas de servicios, así como las marcas colectivas [y] [o] de certificación...” Véase GERVAIS, Daniel “The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis”, Sweet & Maxwell, Londres, 1998, pág. 104.

14 Sección II, Signos que pueden registrarse, Subsección 5, Tipos especiales de marca, E. Marcas de certificación, págs. 37 a 39.

15 Más de 480 marcas de certificación registradas o en trámite en Australia. Véase la comunicación de la Delegación de Australia.

16 Entre 80 y 100 solicitudes de marcas de certificación y marcas colectivas presentadas anualmente en el Reino Unido. Véase la comunicación de la Delegación del Reino Unido. 66 marcas colectivas registradas en la República Checa. Véase la comunicación de la Delegación de la República Checa. Menos de 50 marcas colectivas y de certificación en el periodo 2005-2008 en Francia. Véase la comunicación de la Delegación de Francia.

17 Se hace referencia a la declaración de la Delegación de España recogida en el párrafo 306 del documento SCT/20/5 Prov., Informe de la vigésima sesión del SCT. A fecha de febrero de 2009, se habían registrado 1.112 marcas colectivas o de certificación en la Oficina Internacional de la OMPI con arreglo al Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (base de datos ROMARIN).

18 Véase la comunicación de la Delegación de los Estados Unidos de América.

19 Véanse las comunicaciones de las Delegaciones de Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Reino Unido, Singapur y Viet Nam. Véase también el artículo 188 de la Decisión N° 486/2000 de la Comunidad Andina “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

20 Debido a la intervención de una organización gubernamental independiente que garantiza que las normas de aplicación son conformes a los principios sobre competencia y favorables al interés público, a saber, la Comisión Australiana de la Competencia y Asuntos del Consumidor (ACCC). Véase la comunicación de la Delegación de Australia.

21 Véase LANCRENON Thibault “*Ballade dans la brume des marques collectives*”, en *Propriétés Intellectuelles*, octubre de 2004, N° 13, pág. 848.

22 *Ibid.*, pág. 847.

23 En Australia, el registro de las marcas de certificación requiere que la ACCC compruebe cuestiones relativas a la competencia y el interés público con el fin de velar por que las normas no excluyan injustamente a las personas que reúnen los requisitos para utilizar la marca y que las autoridades de certificación sean competentes (véase la comunicación de la Delegación de Australia).

24 Véanse, en particular, las comunicaciones de las Delegaciones de Eslovenia, Estados Unidos de América, Finlandia y Noruega.

25 En una comunicación adicional en relación con la vigésima tercera sesión del SCT, la Delegación de la Federación de Rusia indica que es posible presentar ante la Oficina una petición de transformación de una solicitud de registro de marca en una solicitud de registro de marca colectiva (o viceversa). En la dirección <http://www.wipo.int/sct/en/comments/> figuran explicaciones detalladas sobre los requisitos que hay que satisfacer a los fines de dicha transformación.

26 Véase la comunicación de la Delegación del Reino Unido.

27 Véanse las comunicaciones de las Delegaciones de Australia, Estados Unidos de América, Japón, Noruega, Pakistán, Reino Unido, República de Moldova, Singapur, Viet Nam y la Comunidad Europea.

28 No obstante, en algunos sistemas, entre los solicitantes de marcas colectivas pueden encontrarse también autoridades estatales, organizaciones de derecho público, sindicatos o asociaciones de sindicatos (véase la comunicación de la OAPI).

[Siguen las notas en la página siguiente]



[Continuación de las notas de la página anterior]

- 29 Entre las indicaciones que pueden encontrarse en cualquier forma de asociación con miembros figuran el pago de una tasa de afiliación, la emisión de tarjetas o números de miembro, reuniones de los miembros y condiciones de ingreso (véase la comunicación de la Delegación del Reino Unido).
- 30 Véase la comunicación de la Delegación de Australia.
- 31 Véanse, en particular, las comunicaciones de las Delegaciones de Eslovenia, Estados Unidos de América, Japón, México, Reino Unido, República de Moldova, Viet Nam y la Comunidad Europea.
- 32 Véanse las comunicaciones de las Delegaciones de la República Checa y el Brasil.
- 33 Véanse, en particular, las comunicaciones de las Delegaciones de la República de Moldova y Singapur.
- 34 Véase la comunicación de la Delegación de la Comunidad Europea.
- 35 Los titulares de indicaciones geográficas también pueden solicitar marcas de certificación en Australia (véase la comunicación de la Delegación de Australia).
- 36 Véase, en particular, la comunicación de la Delegación de Guatemala.
- 37 Véase, en particular, la comunicación de la Delegación de la República de Moldova.
- 38 Véanse las comunicaciones de las Delegaciones de la República Checa y la Comunidad Europea.
- 39 Véase, en particular, la comunicación de la Delegación de los Estados Unidos de América.
- 40 Véase la comunicación de la Delegación de Viet Nam.
- 41 Véanse, entre otras, las comunicaciones de las Delegaciones del Pakistán, Reino Unido y Singapur.
- 42 Se hace una referencia general al artículo 3 y la regla 3 del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, aprobado en Singapur el 22 de marzo de 2006.
- 43 Véase la Publicación de la OMPI N° 259(S) y <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/>. En todas las comunicaciones se indica la necesidad de incluir el reglamento relativo al uso de la marca.
- 44 Véanse, en particular, las comunicaciones de las Delegaciones de Estados Unidos de América, Finlandia y Japón.
- 45 Véase la comunicación de la Delegación de los Estados Unidos de América.
- 46 Véase la comunicación de la Delegación del Reino Unido.
- 47 Véase la comunicación de la Delegación de China.
- 48 Véanse, en particular, las comunicaciones de las Delegaciones del Pakistán, Singapur y Reino Unido.
- 49 En algunos sistemas, pueden concederse ampliaciones de dos meses y, en otros, de hasta nueve meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud, con la posibilidad de obtener posteriores ampliaciones. En este último caso, puede exigirse al solicitante que presente un formulario especial o que abone unas tasas complementarias. Véanse, en particular, las comunicaciones de las Delegaciones de México, Reino Unido, República de Moldova, Singapur y la Comunidad Europea.
- 50 Véase la comunicación de la Delegación de Australia.
- 51 Véase la comunicación de la Delegación de Francia.
- 52 Véanse, en particular, las comunicaciones de las Delegaciones de Belarús, Eslovenia, Federación de Rusia, Noruega, Viet Nam, y la Comunidad Europea.
- 53 Véanse las comunicaciones de las Delegaciones de Belarús, Federación de Rusia, Noruega, República Checa, República de Moldova, Viet Nam y la Comunidad Europea. El artículo 182 de la Decisión N° 486/2000 de la Comunidad Andina requiere que se facilite la lista real de los miembros de la asociación.
- 54 Véase la comunicación de la Delegación del Reino Unido.
- 55 *Ídem.*
- 56 En Estonia se parte de que la utilización de una marca colectiva por un único miembro de la Asociación que sea el propietario de la marca equivale a la utilización de dicha marca. Véanse las comunicaciones de la Delegación de Estonia.
- 57 Véase la comunicación de la Delegación de China.
- 58 Véanse, en particular, las comunicaciones de las Delegaciones de Belarús, Eslovenia, Federación de Rusia, Noruega, República de Moldova, Reino Unido, Viet Nam y la Comunidad Europea.
- 59 Los plazos varían de dos a nueve meses o un plazo razonable que establezca la oficina (véanse, en particular, las comunicaciones de las Delegaciones del Pakistán, Reino Unido, República de Moldova y Singapur).
- 60 Véase la comunicación de la Delegación de los Estados Unidos de América.
- 61 Con arreglo a la legislación nacional de Finlandia, solamente podrán solicitar marcas de certificación las autoridades, asociaciones o instituciones cuyo cometido sea comprobar o supervisar bienes o servicios o publicar indicaciones al respecto de ellos (véanse la comunicación de la Delegación de Finlandia y la comunicación de la Delegación de la República de Moldova).

[Siguen las notas en la página siguiente]

---

[Continuación de las notas de la página anterior]

- 62 Véanse, en particular, las comunicaciones de las Delegaciones de Estados Unidos de América, Pakistán, Reino Unido y Singapur.
- 63 En Estonia, la utilización de una marca de garantía previa autorización de su propietario equivale a la utilización de la marca. Véase la comunicación de la Delegación de Estonia.
- 64 Véanse, en particular, las comunicaciones de las Delegaciones de Australia y Reino Unido.
- 65 Véase la comunicación de la Delegación de Australia.
- 66 Véanse, en particular, las comunicaciones de las Delegaciones de Estados Unidos de América y Reino Unido.
- 67 Véanse las comunicaciones de las Delegaciones del Pakistán, Reino Unido, Singapur y Viet Nam.
- 68 Véase la comunicación de la Delegación de Viet Nam.
- 69 Véase la comunicación de la Delegación de los Estados Unidos de América.
- 70 Véanse las comunicaciones de las Delegaciones del Pakistán, Reino Unido, Singapur y Viet Nam.
- 71 Véanse, en particular, las comunicaciones de las Delegaciones de Australia, Reino Unido y Singapur.
- 72 Véanse, en particular, las comunicaciones de las Delegaciones del Pakistán, Reino Unido y China.
- 73 Véase la comunicación de la Delegación de Guatemala.
- 74 Véanse, en particular, las comunicaciones de las Delegaciones de Eslovenia, Federación de Rusia, Pakistán, República de Moldova, Singapur y Suecia (véase también el artículo 187 de la Decisión N° 486/2000 de la Comunidad Andina).
- 75 Con relación a las marcas colectivas, véase el artículo 183 de la Decisión N° 486/2000 de la Comunidad Andina, y respecto de las marcas de certificación, véase la comunicación de la Delegación de Viet Nam.
- 76 En virtud de la legislación de la Federación de Rusia, no pueden concederse licencias con respecto a marcas colectivas en la medida en que ello pueda tener consecuencias negativas, a saber, que se induzca al consumidor a confusión en cuanto al origen comercial de los productos. Véase la comunicación adicional de la Federación de Rusia en relación con la vigésima tercera sesión del SCT.
- 77 Véanse, en particular, las comunicaciones de las Delegaciones de México y República Checa.
- 78 Conforme a la legislación de la Federación de Rusia y de Serbia no es posible ceder una marca colectiva. Véase la comunicación adicional de la Federación de Rusia en relación con la vigésima tercera sesión del SCT y el párrafo 159 del documento SCT/22/9 Prov.
- 79 Véanse, en particular, las comunicaciones de las Delegaciones del Pakistán, Reino Unido y la OAPI.
- 80 Véanse las comunicaciones de China y Australia. En Australia, debe obtenerse el permiso de la ACCC antes de que pueda producirse la cesión de una marca de certificación registrada.
- 81 Véanse, en particular, las comunicaciones de las Delegaciones de Australia, Federación de Rusia, México y República Checa.
- 82 Véase la comunicación de la Delegación de Moldova.
- 83 Por ejemplo, las normas que discriminen por razón de sexo, credo o raza serían inaceptables (véase la comunicación de la Comunidad Europea).
- 84 Véase la comunicación de la Delegación de Estonia.
- 85 Además, si un miembro de la organización colectiva titular de la marca colectiva ha permitido a un no miembro utilizar la marca colectiva incumpliendo los artículos relativos al ingreso en la organización (véase la comunicación de la Delegación de la República de Corea).
- 86 También, si se han modificado los contenidos de las normas pero no se han notificado (véase la comunicación de la Delegación de Suecia).
- 87 Complementariamente, porque el titular permita el uso de la marca de certificación para propósitos distintos a la certificación, o se niegue de forma discriminada a certificar o a seguir certificando los productos o servicios de cualquier persona que cumpla las normas o condiciones que certifique dicha marca (véase la comunicación de la Delegación de los Estados Unidos de América).
- 88 Véase la nota 83, *op. cit.*
- 89 *Idem.*
- 90 Véase GHAFELE, Roya, "Creating the missing link: Applying collective marks to create clusters", *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 2009, Vol. 4, N° 1, págs. 58 y 59.

## EJEMPLOS DE MARCAS COLECTIVAS Y DE MARCAS DE CERTIFICACIÓN

El presente anexo contiene ejemplos de marcas colectivas y de certificación que han sido facilitados por los miembros del SCT en sus comunicaciones.

### EJEMPLOS DE MARCAS COLECTIVAS REGISTRADAS:

#### EJEMPLO N° 1

Australia (Reg. N° 679462)



Registrada desde el 29 de noviembre de 1995.  
Propiedad de *Industry Funds Forum*, Australia, con relación a servicios de jubilación.

#### EJEMPLO N° 2

Australia (Reg. N° 800879)

### CA PERFORMANCE VIEW

Registrada desde el 20 de julio de 1999.  
Propiedad de *The Institute of Chartered Accountants* de Australia, con relación a servicios de consultoría de empresas, incluidos servicios en el área de la medición y seguimiento de indicadores empresariales clave destinados a evaluar los progresos realizados en la consecución de objetivos estratégicos.

### EJEMPLO N° 3

Australia (Reg. N° 873103)

AFAQ

Registrada desde el 19 de abril de 2001.

Propiedad de AFAQ (*Association française pour la certification par tierce partie des systèmes d'assurance de la qualité des entreprises*), Francia, con relación a la gestión empresarial de la certificación de sistemas de gestión de la calidad; gestión personal; facilitación de información empresarial; investigación e información estadística mercantil y evaluación de la certificación de la calidad de los sistemas de gestión como los servicios de control de calidad y de comprobación de la calidad en el área de la administración, la gestión empresarial, la fabricación, el marketing, las finanzas, la organización de la gestión, la gestión personal; la prestación de servicios a terceros para la certificación y evaluación de sistemas de gestión ambiental con vistas a determinar si las empresas en cuestión respetan las normas exigidas.

### EJEMPLO N° 4

Australia (Reg. N° 1179932)



Registrada desde el 31 de mayo de 2009.

Propiedad de *International Accreditation Forum Inc.*, Estados Unidos de América, con relación a los servicios de una asociación internacional de organizaciones compuestas de organismos asociados y entidades de acreditación aceptados, a saber, la facilitación de formación y capacitación para organismos de acreditación con vistas a armonizar y velar por la aplicación sistemática de las actividades de evaluación de la conformidad con las normas internacionales, que permite la armonización y la coherencia de las normas a fin de beneficiar la salud pública, la seguridad y el bienestar y facilitar el comercio internacional y nacional, así como la organización y celebración de conferencias y grupos especiales de trabajo donde pueda intercambiarse información relativa a la acreditación y administrarse y establecerse criterios sobre directrices de consenso.

#### EJEMPLO N° 5

Noruega (No se facilita el número de registro): Marca colectiva de una asociación.



El Consorcio para la preservación de Grana Padano puede conceder a empresas que producen, condimentan o envasan productos de queso con denominación de origen Grana Padano o con calidad GRANA PADANO el derecho a utilizar la marca colectiva GRANA PADANO. El derecho está sujeto a la presentación de una solicitud, una vez aceptado el cumplimiento de su producción de los requisitos específicos establecidos en el "REGOLAMENTO PER L'USO DEI MARCHI COLLETTIVI DEL CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO". Los requisitos se refieren a las materias primas, el procesamiento, la producción, las condiciones higiénicas y sanitarias y cualquier otro requisito físico-químico, organoléptico o productivo.

El personal que trabaja para el consorcio puede llevar a cabo un control y supervisión siempre que se consideren adecuados.

En caso de incumplimiento o infracción del reglamento, el Comité ejecutivo del Consorcio decidirá las sanciones de acuerdo con la gravedad del acto. Las sanciones puede consistir en un aviso por escrito, sanciones monetarias, suspensión de la concesión y la retirada definitiva de la concesión, así como acciones judiciales o de carácter contencioso-administrativo.

#### EJEMPLO N° 6

Noruega (Registro internacional N° 655337), clase 32: Marca colectiva para una asociación.

MÜNCHNER BIER

El titular de la marca es *Verein Münchener Brauereien e.V.*, Munich, (Alemania). La marca está registrada con relación a la cerveza bajo la clase 32.

El reglamento de uso de la marca publicado que rige la marca geográfica colectiva *Münchner Bier* establece lo siguiente:

1. Propietario de la marca
  - 1.1 La Asociación propietaria de la marca responde al nombre de *Verein Münchener Brauereien e.V.* La oficina central se encuentra en Munich, que corresponde al lugar de la jurisdicción aplicable y es donde pueden presentarse las reclamaciones a que pueda dar origen el presente reglamento.
  - 1.2 De conformidad con el artículo 7 de sus estatutos, la Asociación está representada legalmente por su Presidente y, en su ausencia, por su Vicepresidente.
  - 1.3 La Asociación tiene por objeto, entre otras cosas, proteger el nombre *Münchner Bier*, que tiene un origen geográfico, y salvaguardar los derechos de marca tanto a nivel nacional como internacional.
2. Objeto de la marca
  - 2.1 La marca tiene como finalidad identificar la cerveza *Münchner Bier*
  - 2.2 El objeto de la marca es demostrar que el producto que ésta identifica tiene su origen en una empresa ubicada en el término municipal de la ciudad de Munich y es conforme a la definición de cerveza (artículo 9 de la ley provisional sobre la cerveza) aplicable a la inspección oficial de productos alimentarios.
  - 2.3 De acuerdo con el certificado de la Cámara de Comercio e Industria de Munich de fecha 28 de febrero de 1972, el lugar de origen se extiende a los límites del término municipal de la ciudad de Munich.
3. Configuración y formación de la marca
  - 3.1 La marca consiste en las palabras *Münchner Bier*
  - 3.2 La marca está reconocida por el RAL (Instituto alemán de garantía y certificación de la calidad) como garantía del origen geográfico alemán y está administrada por éste (RAL-RG 0172).
4. Derechos adscritos a la marca
  - 4.1 El propietario de la marca disfrutará de los derechos en virtud del registro de la marca, en particular en el caso de un uso ilegítimo o de cualquier otra interferencia en la marca o en el uso de la marca.
5. Usuarios autorizados
  - 5.1 Cualquier fabricante de *Münchner Bier* que cumpla las condiciones descritas en el punto 2.2 tiene derecho a utilizar la marca.
  - 5.2 Los usuarios autorizados podrán utilizar la marca solamente en productos que cumplan las condiciones relativas a la cerveza *Münchner Bier* de conformidad con el punto 2.2. Los comerciantes tendrán derecho a utilizar la marca en productos del tipo mencionado anteriormente introducidos en el mercado por fabricantes sin la identificación previa de la marca solamente con el consentimiento de la Asociación. La Asociación podrá denegar o revocar el consentimiento en caso de que el comerciante correspondiente no garantice o no pueda seguir garantizando la observancia de las condiciones mencionadas en el punto 2.2.
  - 5.3 El reglamento de la marca no podrá modificarse con relación al círculo de usuarios. La Oficina Alemana de Patentes deberá ser avisada de cualquier

modificación en las condiciones mencionadas en el punto 2.2. La Asociación está obligada a antedatar la modificación en el caso de que la Oficina Alemana de Patentes o la Oficina Federal de Cárteles lo consideren necesario para asegurar la libertad del usuario, o debido a una restricción no autorizada de la competencia.

6. Derechos y obligaciones de los miembros
  - 6.1 El propietario de la marca tiene los derechos y las obligaciones siguientes:
    - 6.1.1 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento por parte de los usuarios autorizados y el uso del diseño uniforme de la marca que establezca la Asociación;
    - 6.1.2 Actuar contra cualquier uso no autorizado o incorrecto de la marca y contra cualquier interferencia o infracción del uso autorizado de la marca;
    - 6.1.3 Si procede, registrar la marca como marca colectiva o marca de control en otros estados y a nivel internacional.
  - 6.2 Los usuarios de la marca están obligados a lo siguiente:
    - 6.2.1 Utilizar la marca de conformidad con su reglamento y de forma correcta;
    - 6.2.2 Informar a los propietarios de la marca de cualquier uso que infrinja la ley o el reglamento;
    - 6.2.3 Hacer todo lo posible para aumentar y proteger la buena reputación de la marca, en particular fomentar su objeto como garantía de origen geográfico. En caso de que lo permita la Asociación, el usuario de la marca podrá tener derecho a emprender acciones legales contra el uso indebido de la marca y reclamar una indemnización por daños y perjuicios.
  - 6.3 Los usuarios de la marca son responsables del uso de la marca para identificar sus productos. El propietario de la marca, sus agentes o sus representantes autorizados no serán responsables ante terceros.
7. Disposición final
  - 7.1 La marca colectiva *Münchner Bier* está administrada por el RAL como garantía del origen geográfico alemán.
  - 7.2 El presente reglamento está reconocido por el RAL.
  - 7.3 La Asociación está obligada a presentar las modificaciones al reglamento de la marca en el RAL con el fin de obtener comentarios de los expertos antes de notificarlos a la Oficina Alemana de Patentes, de conformidad con el punto 5.3.

EJEMPLO N° 7

Noruega (No se facilita el número de registro): Marca colectiva como marca de control para una autoridad pública.



Marca colectiva registrada por la Dirección de gestión ambiental (DN), que muestra un símbolo que debe utilizarse, por ejemplo, en documentos públicos relativos al examen de cazador, y solamente por parte de instructores autorizados y quienes hayan superado el examen mencionado.



EJEMPLOS DE MARCAS DE CERTIFICACIÓN REGISTRADAS:

EJEMPLO N° 1

Australia (Reg. N° 498188), clase 29



Propiedad de *National Heart Foundation*, con relación a lo siguiente: “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; frutos secos preparados; jaleas, mermeladas; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, aliños para ensalada; productos derivados del huevo; manteca de cacahuete; sopas y jugos de legumbres para cocinar”.

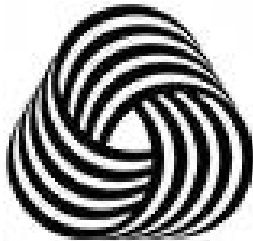
Las normas de uso de esta marca definen las características que deben estar presentes en los alimentos preparados antes de que pueda utilizarse la marca en su envasado para la venta.

En este caso, estipula niveles permitidos de contenido de diversas sustancias, como grasas saturadas, grasas transgénicas, niveles de fibra, contenido de sal, azúcar y energía.

La Fundación debe vigilar el uso de la marca para velar por que solamente se utilice en virtud de arreglos de mutuo acuerdo con relación a alimentos que cumplan los requisitos.

EJEMPLO N° 2

Australia (No se facilita el número de registro)



Certifica los productos de pura lana virgen  
mezcla de lana



Certifica los productos de

Registrada desde 1964, y a partir de 1974.  
Propiedad de *Woolmark Company Pty Ltd.*, con relación a una amplia gama de productos,  
como ropa, textiles y productos de limpieza.

EJEMPLO N° 3

Australia (Reg. N° 283819)

LIEBFRAUENMILCH

Registrada desde el 9 de diciembre de 1974.  
Propiedad de *Wine Stabilization Fund, HAUS DES DEUTSCHEN WEINES, WEST GERMANY*, con relación a vinos.

EJEMPLO N° 4

Australia (Reg. N° 883669)



Registrada desde el 26 de julio de 2001.  
Propiedad de *Hilltops Incorporated*, Nueva Gales del Sur (Australia), con relación a vinos.

EJEMPLO N° 5

Australia (Reg. N° 909889)

ASTI

Registrada desde el 8 de abril de 2002.  
Propiedad del *Consorzio per la Tutela dell'Asti*, Italia, con relación a vinos y vinos espumosos.

EJEMPLO N° 6

Australia (Reg. N° 1091788)

MONTEFALCO SAGRANTINO

Registrada desde el 19 de septiembre de 2005.  
Propiedad del *Consorzio Tutela Vini Montefalco*, Montefalco (Italia), con relación a vinos.

EJEMPLO N° 7

Australia (Reg. N° 815585, Registro internacional N° 869991)



Registrada desde el 29 de noviembre de 1999.  
Propiedad del *Consorzio Del Prosciutto di Parma*, Parma (Italia), con relación al jamón.

EJEMPLO N° 8

Australia (Reg. N° 852577)



Registrada desde el 6 de octubre de 2000.  
Propiedad de *Coffee Marks Ltd.*, Kingston (Jamaica), con relación al café y los granos de café.

EJEMPLO N° 9

Australia (Reg. N° 998593)



Registrada desde el 20 de abril de 2004.  
Propiedad de *Tea Board*, India, con relación al té.

EJEMPLO N° 10

Australia (Reg. N° 1239072, Registro internacional N° 959458)



Fecha de presentación: 31 de marzo de 2008.  
Propiedad de *Yunnan Province Pu'er Tea Association*, provincia de Yunnan (China), con relación al té.

EJEMPLO N° 11

Francia (No se facilita el número de registro), clases 5, 29, 30, 31, 32 y 33



Registrada desde el 2 de febrero de 1997, renovada el 17 de septiembre de 2007.  
Marca semifigurativa, presentada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Dirección General de Alimentación.

EJEMPLO N° 12

Reino Unido (No se facilita el número de registro)



El solicitante reivindica los colores rojo y azul como elementos de la marca.

[Fin del Anexo y del documento]