

S

# OMPI



SCT/10/3 Prov.

ORIGINAL : Inglés

FECHA: 9 de diciembre de 2002

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
GINEBRA

**COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS,  
DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES E  
INDICACIONES GEOGRÁFICAS**

**Décima sesión  
Ginebra, 28 de abril a 2 de mayo de 2003**

**ARMONIZACIÓN CONTINUA DEL DERECHO INTERNACIONAL DE MARCAS Y  
CONVERGENCIA DE LAS PRÁCTICAS RELATIVAS A LAS MARCAS**

*Documento preparado por la Secretaría*

## INTRODUCCIÓN

1. Durante la octava sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra del 27 al 31 de mayo de 2002, el SCT solicitó a la Secretaría que elaborase un cuestionario sobre cuestiones sustantivas relacionadas con el derecho de marcas basándose en las opiniones expresadas por el Comité en su octava sesión, al debatir el conjunto de principios contenidos en el documento SCT/8/3.
2. De conformidad con la solicitud del Comité Permanente, la Secretaría elaboró un cuestionario (documento SCT/9/3) para que fuese examinado en la novena sesión del SCT (11 a 15 de noviembre de 2002). En esta sesión, el SCT examinó brevemente la naturaleza del cuestionario y decidió que la Oficina Internacional lo publicaría, tal como figuraba en el documento SCT/9/3, en el Foro Electrónico del SCT, invitando a los miembros del SCT a que formularan sus comentarios a más tardar a fines de enero de 2003. Sobre la base de esos comentarios, la Oficina Internacional revisará y finalizará el cuestionario y lo distribuirá para que sea completado por los Estados miembros de la OMPI, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales.
3. El cuestionario tiene por objeto recabar información sobre las prácticas nacionales de los Estados miembros de la OMPI y determinar qué cuestiones deberán ser abordadas en el plano internacional en relación con la armonización continua del Derecho internacional de marcas y la convergencia de las prácticas relativas a las marcas. En 1985 se adoptó un enfoque similar en el contexto de la labor preparatoria de un nuevo tratado para el registro internacional de marcas, como seguimiento a la labor realizada por la OMPI en 1977 en relación con las principales disposiciones de la legislación de marcas en países seleccionados, presentadas en forma de cuadros sinópticos (publicación de la OMPI N° 113). Habida cuenta de las leyes y normas aprobadas recientemente en el plano internacional en la esfera del Derecho de marcas, podría resultar útil trazar un panorama claro y actualizado de las prácticas nacionales en vigor en la esfera del derecho de marcas. Este ejercicio no debería considerarse, bajo ninguna circunstancia, como una interpretación de las disposiciones de la legislación nacional.
4. El cuestionario debería contribuir a que la labor futura del SCT se centrase en seguir simplificando la labor de las oficinas nacionales de propiedad intelectual y proporcionando un marco jurídico claro para los solicitantes y titulares de marcas y sus representantes, así como para terceras partes y el público en general (consumidores) por medio de una convergencia de las leyes o prácticas nacionales. La seguridad jurídica derivada de la adopción de enfoques comunes hará que los usuarios de los distintos sistemas de marcas del mundo, así como las oficinas de propiedad industrial ahorren cantidades considerables de tiempo y dinero.
5. Las bases para esta labor pueden encontrarse en el Proyecto Revisado de Presupuesto por Programas para el bienio 2002-2003, que incluye en el Subprograma 05.2 “Derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas” la siguientes actividades (Véase el documento WO/PBC/4/2, página 53):

“Convocatoria de cuatro reuniones del SCT (y de cualquier grupo de trabajo establecido por este Comité), para examinar las siguientes cuestiones de actualidad: [...]”

– la conveniencia y viabilidad de la armonización sustantiva del Derecho de marcas, con inclusión de la protección de las nuevas marcas (marcas sonoras, marcas olfativas, marcas tridimensionales, etc.), los requisitos para la utilización de una marca con anterioridad a su registro, los motivos sustanciales de denegación, etc.; la organización de deliberaciones en el SCT para incorporar en ese marco la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de Marcas Notoriamente Conocidas y la recomendación conjunta propuesta sobre la protección de las marcas y de otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet”.

6. En la octava sesión del SCT (celebrada del 27 al 31 de mayo de 2002), los Estados miembros iniciaron debates sobre la armonización continua del Derecho sustantivo de marcas. El exhaustivo intercambio de opiniones que tuvo lugar se basó en el documento SCT/8/3, preparado por la Secretaría, en el que se ofrecían indicaciones preliminares sobre los temas que debían debatirse en relación con la armonización sustantiva del Derecho de marcas. Los debates pusieron de manifiesto la gran diversidad de los sistemas, procedimientos y enfoques nacionales en la esfera de las marcas. Se debatieron ampliamente distintas definiciones del término “marca”, incluidas las marcas no tradicionales (marcas olfativas, marcas auditivas, hologramas y marcas tridimensionales). Numerosos miembros del SCT señalaron las dificultades que entrañaba el examen de dichas marcas, particularmente para las pequeñas oficinas de propiedad intelectual. Se consideraron particularmente problemáticas la representación gráfica de ciertas marcas auditivas u olfativas y la determinación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales.

7. El SCT debatió asimismo la posibilidad de establecer una lista exhaustiva de motivos absolutos de denegación, basándose en la lista del Artículo 6quinquies(B) del Convenio de París. También se debatieron en profundidad los motivos relativos de denegación (conflictos con derechos anteriores). Las legislaciones nacionales en materia de marcas varían considerablemente en cuanto a la naturaleza de los derechos anteriores en los que puede basarse la denegación del registro de una marca similar. El SCT debatió asimismo la utilización apropiada de los símbolos notoriamente conocidos <sup>TM</sup> y <sup>®</sup>. La utilización de dichos símbolos no está reglamentada en el plano internacional y se consideró conveniente que se aclarase la utilización de dichos símbolos, particularmente a la luz del desarrollo de Internet.

8. En la octava sesión del SCT no se debatieron cuestiones como la tramitación de solicitudes para el registro de una marca (por ejemplo, el plazo máximo para las primeras medidas que pueda adoptar la oficina o la posibilidad de hacer oposición), los procedimientos de examen (convergencia de las prácticas en cuanto al examen de motivos absolutos y/o relativos de denegación), qué constituye utilización de una marca a los fines de determinar la adquisición o el mantenimiento de un derecho en relación con una marca y los requisitos pertinentes de utilización de una marca, pero fueron incluidas, no obstante, en el cuestionario adjunto.

[Sigue el Anexo]

## ANEXO

## CUESTIONARIO SOBRE MARCAS

## I. DEFINICIÓN

1. De conformidad con la legislación aplicable o con la práctica de la Oficina de Marcas, una marca se define como:

- A. cualquier signo o combinación de signos que sirven para diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra empresa.       SÍ       NO       N/A\*
- B. signos perceptibles visualmente       SÍ       NO       N/A
- C. signos que puedan representarse gráficamente       SÍ       NO       N/A
- D. otros       SÍ       NO       N/A

En caso afirmativo, sírvase explicar su respuesta: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. ¿Establece la legislación aplicable signos específicos que deberán excluirse del registro como marcas?       SÍ       NO       N/A

Sírvase explicar su respuesta: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## II. TIPOS DE MARCAS QUE PUEDEN REGISTRARSE

¿Pueden registrarse como marcas los siguientes signos en virtud de la legislación aplicable o de la práctica de la Oficina de Marcas?:

## A. Denominaciones

- 1. palabras en idiomas extranjeros       SÍ       NO       N/A

En caso afirmativo, sírvase explicar si existen requisitos especiales (tales como la traducción) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* No se aplica.

2. Palabras en alfabetos  
distintos del latino       SÍ       NO

En caso afirmativo, sírvase explicar si existen requisitos especiales  
(tales como la traducción) \_\_\_\_\_

---

---

---

3. nombres de persona, nombres de personas célebres       SÍ       NO       N/A
4. letras       SÍ       NO       N/A
5. números       SÍ       NO       N/A

B. Marcas no tradicionales

1. Marcas consistentes en colores       SÍ       NO       N/A
- i. color único       SÍ       NO       N/A
- ii. combinación de colores       SÍ       NO       N/A
- iii. combinación de colores asociados con otros signos  
       SÍ       NO       N/A
2. Marcas auditivas
- i. Sonidos musicales       SÍ       NO       N/A
- ii. Otros sonidos       SÍ       NO       N/A

En caso afirmativo, sírvase enumerarlas y explicar el modo en que pueden  
representarse gráficamente en la solicitud: \_\_\_\_\_

---

---

---

3. Marcas olfativas       SÍ       NO       N/A

En caso afirmativo, ¿cómo se representan gráficamente? \_\_\_\_\_

---

---

---

#### 4. Marcas tridimensionales



En caso afirmativo, sírvase enumerarlos y explicar cómo pueden representarse en la solicitud \_\_\_\_\_

---

---

## 5. Hologramas

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

En caso afirmativo, ¿cómo se representan gráficamente?

---

---

---

---

---

## 6. Consignas

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

## 7. Títulos de películas/de libros

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

## 8. Signos de película de multimedios

✓ SÍ      ✓ NO      ✓ N/A

¿Cómo se representan gráficamente?

---

---

---

---

## 9. Otros

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

En caso afirmativo, sírvase enumerarlos y explicar cómo se representan gráficamente: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

10. ¿Se ocupan los mismos examinadores del examen de las marcas tradicionales y no tradicionales?  
       SÍ       NO       N/A

11. En caso negativo, ¿quién examina las marcas no tradicionales? \_\_\_\_\_

---

12. ¿Existe una formación especial para los examinadores de marcas no tradicionales?  
       SÍ       NO       N/A

En caso afirmativo, explique qué tipo de formación \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



- D. Tipos “especiales” de marcas

1. ¿marcas preventivas?	ÿ SÍ	ÿ NO	ÿ N/A
2. ¿marcas asociadas?	ÿ SÍ	ÿ NO	ÿ N/A
3. ¿una serie de marcas?	ÿ SÍ	ÿ NO	ÿ N/A
4. ¿marcas colectivas?	ÿ SÍ	ÿ NO	ÿ N/A

En caso afirmativo, sírvase explicar cómo se definen \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



En caso afirmativo, sírvase explicar cómo se definen \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

En caso afirmativo, sírvase explicar qué tipos de marcas \_\_\_\_\_

---

---

---

---

### III. BASES PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA

1. ¿Debe basarse una solicitud en el uso?       SÍ       NO       N/A
2. ¿Debe basarse una solicitud en la intención de utilizar?       SÍ       NO       N/A

En caso afirmativo, ¿cuáles son los requisitos? \_\_\_\_\_

---

---

---

---

3. ¿Deben presentarse pruebas de la utilización/intención de utilización en el momento de presentar la solicitud?       SÍ       NO       N/A
4. ¿Es necesaria la utilización antes del registro?       SÍ       NO       N/A

### IV. TRAMITACIÓN DE UNA SOLICITUD

1. ¿Existe un plazo máximo para las primeras medidas que tome la oficina en relación con una solicitud de marca?       SÍ       NO       N/A
2. ¿Existen procedimientos para acelerar la tramitación de una solicitud?       SÍ       NO       N/A

En caso afirmativo, ¿se exige el pago de una tasa adicional?

SÍ       NO       N/A

3. ¿Se autoriza la presentación de solicitudes multiclasses?       SÍ       NO       N/A
4. ¿Se autoriza la presentación electrónica de solicitudes?       SÍ       NO       N/A

En caso afirmativo, ¿cuáles son los problemas encontrados?

---

---

---

---

---

5. ¿Pueden cederse solicitudes?       SÍ       NO       N/A

V. PROCEDIMIENTO DE EXAMEN

1. ¿ Examina de oficio la oficina de propiedad intelectual solicitudes de marcas en relación con:

- A. requisitos formales       SÍ       NO       N/A
- B. motivos absolutos/registrabilidad inherente       SÍ       NO       N/A
- C. motivos relativos de denegación (derechos anteriores)       SÍ       NO       N/A
- D. motivos de denegación generales (sin diferenciar entre B y C)       SÍ       NO       N/A
- E. otros: \_\_\_\_\_
- 
- 
- 
- 

2. El examen sustantivo de oficio se efectúa:

- A. ¿antes de publicar la solicitud?       SÍ       NO       N/A

Sírvase explicar por qué razones \_\_\_\_\_

---

---

---

---

- B. ¿después de publicada la solicitud?       SÍ       NO       N/A

Sírvase explicar por qué razones \_\_\_\_\_

---

---

---

---

3. Motivos absolutos de denegación

Si la solicitud es examinada a fin de determinar si satisface los requisitos estatutarios, ¿cuáles son, de conformidad con su legislación, los motivos absolutos de denegación?

- A. signos que resulta imposible distinguir       SÍ       NO       N/A
- B. signos que no cumplen algún otro requisito de la definición de una marca (por ejemplo, no pueden representarse gráficamente)       SÍ       NO  
     N/A
- C. signos que carecen de carácter distintivo       SÍ       NO       N/A
- D. signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar el tipo, la calidad, la cantidad, el objetivo previsto, el valor o el lugar de origen de los productos o su fecha de producción (signos descriptivos)  
     SÍ       NO       N/A
- E. signos que se han convertido en habituales en el idioma actual o en las prácticas establecidas y de buena fe del comercio del país en el que se reivindica la protección (es decir, que se han convertido en genéricos)  
     SÍ       NO       N/A
- F. términos genéricos       SÍ       NO       N/A

En caso afirmativo, sírvase describir qué se entiende por “término genérico”

---

---

---

---

- G. signos contrarios a la moralidad o al orden público  
     SÍ       NO       N/A
- H. signos que puedan inducir a engaño al público       SÍ       NO       N/A
- I. signos contrarios al Artículo 6ter del Convenio de París  
     SÍ       NO       N/A
- J. signos ya protegidos por otras convenciones internacionales (Cruz Roja, símbolos olímpicos...)       SÍ       NO       N/A
- K. signos protegidos por la legislación nacional
- i. emblemas reales       SÍ       NO       N/A
- ii. signos indígenas       SÍ       NO       N/A

L. marcas notoriamente conocidas/marcas famosas/marcas que gocen de buena reputación

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

Q. otros: \_\_\_\_\_

4. ¿Debe el examinador considerar los precedentes?  SÍ  NO  N/A

i) decisiones de tribunales judiciales o administrativos

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

ii) decisiones de otros examinadores       SÍ       NO       N/A

5. Plazo concedido al solicitante para responder a las objeciones *ex parte*: \_\_\_\_\_

6. ¿Se conceden plazos adicionales para responder a las objeciones *ex parte*?  
      ÿ SÍ       ÿ NO       ÿ N/A

## 7. Motivos relativos (derechos anteriores)

Si la solicitud se examina de oficio para determinar si se encuentra en conflicto con derechos anteriores, de conformidad con la legislación aplicable, ¿qué se consideran derechos anteriores?

A. una marca idéntica registrada o utilizada por otra persona en relación con productos o servicios idénticos       SÍ       NO       N/A

- C. una marca similar registrada o utilizada por otra persona en relación con productos o servicios idénticos       SÍ       NO       N/A
- D. una marca similar registrada o utilizada por otra persona en relación con productos o servicios similares       SÍ       NO       N/A

Sírvase explicar si es necesaria una probabilidad de confusión en todos los casos o únicamente en los casos B y D

---

---

---

---

- E. una marca notoriamente conocida       SÍ       NO       N/A
- F. signos indígenas       SÍ       NO       N/A
- G. nombres comerciales/identificadores comerciales       SÍ       NO       N/A
- H. denominación de origen/indicaciones geográficas       SÍ       NO       N/A
- I. diseños industriales       SÍ       NO       N/A
- J. derecho de autor       SÍ       NO       N/A
- K. nombres de persona       SÍ       NO       N/A
- L. marcas colectivas o de certificación       SÍ       NO       N/A
- M. marcas no registradas       SÍ       NO       N/A
- N. otros       SÍ       NO       N/A

En caso afirmativo, sírvase enumerarlos:

---

---

---

---

---

---

8. Fecha efectiva del registro

1. ¿fecha de presentación de la solicitud?       SÍ       NO       N/A

2. ¿fecha de concesión del certificado de registro?  
       SÍ       NO       N/A

- ## 9. Pruebas de que la marca ha adquirido carácter distintivo

1. ¿precisan presentarse pruebas de que ciertas marcas han adquirido carácter distintivo para poder ser registradas?

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

En caso afirmativo, sírvase enumerarlas: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. En el caso de marcas compuestas de palabras o elementos no distintivos, ¿se exigirá al solicitante que divulgue dichas palabras o elementos de su marca?

## VI. PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN

1. ¿Permite el sistema aplicable de registro hacer oposición?  
       SÍ       NO       N/A

#### A. Preregistro (oposición a una solicitud)

- i. antes de cualquier examen  SÍ  NO  N/A



- iii. después del examen de los requisitos formales       SÍ       NO       N/A

- iv. después del examen de los motivos absolutos de denegación  
      ✓ SÍ      ✗ NO      ✗ N/A

- v. después del examen de los motivos relativos de denegación  
      ✓ SÍ      ✓ NO      ✓ N/A

- vi. ¿se publican las solicitudes antes de la oposición?  
       SÍ       NO       N/A

B. Posregistro (oposición a un registro)       SÍ       NO       N/A

2. ¿Cuál es la duración del período de oposición?

A. 2 meses       SÍ       NO       N/A

B. 3 meses       SÍ       NO       N/A

C. más de 3 meses       SÍ       NO       N/A

En caso afirmativo, sírvase especificar: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

D. ¿Existe la posibilidad de ampliar el plazo?       SÍ       NO       N/A

Sírvase explicar bajo qué condiciones: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. Publicación

¿Dónde se publica la solicitud/el registro a los fines de la oposición?

A. en un boletín       SÍ       NO       N/A

B. en el sitio Web de la oficina de propiedad intelectual       SÍ       NO       N/A

C. en ambos (A y B)       SÍ       NO       N/A

D. en otra publicación       SÍ       NO       N/A

Sírvase indicar la frecuencia de la publicación: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Sírvase indicar qué publicación es “oficial” (es decir, tiene efectos jurídicos): \_\_\_\_\_

---

---

---

---

4. ¿Cuándo comienza el período de oposición?

A. cuando se publica la solicitud a los fines del registro  
     SÍ       NO       N/A

B. cuando se publica el registro       SÍ       NO       N/A

C. otro: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. ¿Quién puede hacer oposición?

A. cualquier persona       SÍ       NO       N/A

B. cualquier persona que muestre un  
    interés legítimo       SÍ       NO       N/A

C. cualquier autoridad competente (oficinas de propiedad industrial, otras)  
     SÍ       NO       N/A

En caso afirmativo, sírvase especificar qué autoridades: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

D. otra: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. ¿Existen procedimientos de oposición?:

A. ante el registro/oficina de propiedad intelectual  
     SÍ       NO       N/A

B. ante un órgano judicial       SÍ       NO       N/A

Sírvase explicar su respuesta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. ¿Existe un procedimiento de apelación?       SÍ       NO       N/A

A. ante el registro/oficina de propiedad intelectual       SÍ       NO       N/A

B. ante un órgano administrativo       SÍ       NO       N/A

C. ante un tribunal       SÍ       NO       N/A

8. ¿Durante cuánto tiempo es posible la apelación?

A. hasta dos meses después del registro       SÍ       NO       N/A

B. hasta tres meses después del registro       SÍ       NO       N/A

C. mas de tres meses después del registro       SÍ       NO       N/A

Sírvase explicar su respuesta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 9. ¿Cuáles son los motivos posibles de oposición?

A.	posibilidad de confusión con marcas registradas anteriores	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A
B.	posibilidad de confusión con marcas no registradas anteriores	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A
C.	posibilidad de confusión con una solicitud en trámite	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A
D.	denominación de origen	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A
E.	significado geográfico	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A
F.	apellido	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A

## VII. DERECHOS CONCEDIDOS A MARCAS NO REGISTRADAS

1. ¿Protege su legislación nacional marcas no registradas?  SÍ  NO  N/A  
*(Si su respuesta es NO, diríjase a VIII. Utilización de una marca)*
  2. ¿Se protegen las marcas no registradas contra la infracción?  
 SÍ  NO  N/A
  3. ¿Se protegen las marcas no registradas contra la dilución?  
 SÍ  NO  N/A
  4. ¿Goza el titular de una marca no registrada anterior de recursos contra un usuario ulterior?  
 SÍ  NO  N/A

5. ¿Goza el titular de una marca no registrada anterior de recursos contra un solicitante/titular ulterior?       SÍ       NO       N/A

6. Materia protegida:

A.    marcas de palabras no registradas       SÍ       NO       N/A

B.    logotipos no registrados y otras marcas no compuestas por palabras       SÍ       NO       N/A

C.    embalaje       SÍ       NO       N/A

D.    presentación comercial       SÍ       NO       N/A

E.    nombres de empresas       SÍ       NO       N/A

F.    otros

En caso afirmativo, sírvase dar explicaciones: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7. Criterios para la protección de marcas no registradas

A.    ¿se precisa cierto grado de conciencia o reconocimiento previo?       SÍ       NO       N/A

B.    ¿se precisa cierto carácter distintivo?       SÍ       NO       N/A

C.    otro: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

8. Criterios para determinar la infracción

A.    ¿se exige que exista verdadera confusión?       SÍ       NO       N/A

B.    ¿se exige que exista la posibilidad de confusión?       SÍ       NO       N/A

C.    otros: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

9. ¿Cuáles son las disposiciones relativas a las sanciones/daños derivados de la infracción de marcas no registradas?

A. las mismas que para las marcas registradas       SÍ       NO       N/A

B. otras: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### VIII. UTILIZACIÓN DE UNA MARCA

1. ¿Establece la legislación aplicable un requisito de utilización?  
     SÍ       NO       N/A

2. Si se establece un requisito de uso para mantener un registro, ¿qué período ininterrumpido de no utilización se contempla? ... años

3. ¿Debe corroborarse la utilización durante el período de registro (por ejemplo, con anterioridad a la renovación)?  
     SÍ       NO       N/A

En caso afirmativo, sírvase explicar cómo y cuándo: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4. ¿Define la legislación qué utilización se requiere (por ejemplo, utilización en anuncios publicitarios, sobre el producto, etcétera)?  
     SÍ       NO       N/A

En caso afirmativo, sírvase indicar la definición: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. De conformidad con su legislación, ¿constituyen los siguientes actos utilización con el fin de mantener un registro?:

A. utilización exclusiva en anuncios o publicidad       SÍ       NO       N/A

B. utilización de una marca registrada de forma diferente, cuyos elementos no alteren el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada  
     SÍ       NO       N/A

C. aplicación de una marca a productos o al embalaje de los mismos en su país únicamente a los fines de la exportación       SÍ       NO       N/A

D. utilización de una marca por una persona distinta del titular, si dicha utilización se realiza con el consentimiento del titular       SÍ       NO       N/A

- E. utilización de una marca como nombre o símbolo comercial, sin que guarde relación con los productos o servicios en relación con los cuales se protege la marca

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

- F. utilización a los fines de un sondeo de mercado de un producto o servicio

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

6. ¿Qué otros tipos de uso cumplen el requisito de utilización?

Sírvase explicarlos: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. Períodos de utilización/no utilización tras el registro

- A. ¿Se cuenta el período ininterrumpido de no utilización a partir de la fecha de registro?

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

- B. ¿Se cuenta el período ininterrumpido de no utilización en algún momento durante el registro?

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

- C. ¿Permite la utilización ulterior poner a cero el período de utilización?

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

- D. ¿Mediante otros medios?

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

En caso afirmativo, sírvase explicar su respuesta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- E. ¿Qué tipo de motivos válidos presentados por el titular de la marca justificarán la no utilización?

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

Sírvase explicarlos: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- F. ¿Establece su legislación un período “de gracia” entre el final del período ininterrumpido de no utilización y la interposición de una acción a los fines de anular/revocar la marca por no utilización?

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

- G. En dicho caso, ¿establece su legislación un período específico durante el cual no se toma en consideración el inicio o la reanudación de la utilización cuando el titular de la marca fuera consciente [o no pudiese ignorar] que se había interpuesto una acción a los fines de anular/revocar la marca?

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

- H. ¿Existen sanciones por no utilización injustificada de una marca registrada?

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

En caso afirmativo, sírvase explicar cuáles son las sanciones: \_\_\_\_\_

---

---

---

**IX. REQUISITOS DE MARCADO (™, ®, marque déposée, marca registrada) CUANDO SE HACE REFERENCIA A LA MARCA (Y NO EN EL PRODUCTO MISMO)**

1. ¿Se permite el marcado para indicar el registro?      ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

2. ¿Se permite el marcado para indicar la utilización (cuando se trata de marcas no registradas)?      ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

3. ¿Existen disposiciones relativas al marcado opcional?  
ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

En caso afirmativo, sírvase describirlas: \_\_\_\_\_

---

---

---

4. ¿Prevé la ley la obtención de beneficios derivados de la utilización de marcados opcionales?

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

En caso afirmativo, sírvase dar explicaciones: \_\_\_\_\_

---

---

---

5. ¿Qué ley se aplica a los casos de utilización falsa o engañosa de símbolos de marcado?

Sírvase indicar la ley: \_\_\_\_\_

---

---

---

6. ¿Existen sanciones por la no utilización de símbolos de marcado en los casos requeridos por la ley?

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

En caso afirmativo, sírvase dar explicaciones: \_\_\_\_\_

---

---

---

#### X. PROCEDIMIENTOS DE ANULACIÓN O INVALIDACIÓN

1. ¿Conduce el incumplimiento de la utilización requerida a la anulación de oficio de la marca registrada?

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

2. ¿Existen procedimientos administrativos para suprimir una marca del registro en la oficina de marcas?

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

i. En caso afirmativo, cuáles son los requisitos? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- ii. ¿A disposición de cualquier interesado?

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

3. ¿Existen procedimientos de apelación?

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

4. ¿Pueden los procedimientos de anulación/invalidación comenzar cuando, en un período ininterrumpido de cinco años, la marca no sea objeto de utilización genuina en relación con los productos o servicios para los que fue registrada?

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

En caso afirmativo, ¿cuándo comienza el período de cinco años? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. ¿Existen procedimientos a disposición de los tribunales para suprimir una marca del registro?

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

¿Cuáles son los requisitos? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

---

---

---

- 
- 
6. ¿Existen procedimientos de apelación?       SÍ       NO       N/A

Sírvase explicarlos: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. ¿Existen restricciones en relación con el plazo en el que pueden introducirse dichos procedimientos?       SÍ       NO       N/A

En caso afirmativo, indique el plazo de restricción: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8. ¿Pueden ciertos registros convertirse en “irrecusables”?       SÍ       NO       N/A

En caso afirmativo, explique de qué manera: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

9. Posibles motivos de supresión:

A. Identidad con una marca anterior registrada para productos o servicios idénticos  
     SÍ       NO       N/A

B. posibilidad de confusión con una marca registrada anterior  
     SÍ       NO       N/A

C. posibilidad de confusión con una marca no registrada anterior  
     SÍ       NO       N/A

D. posibilidad de confusión con una solicitud en trámite  
     SÍ       NO       N/A

E. denominación de origen       SÍ       NO       N/A

F. significado geográfico       SÍ       NO       N/A

G. apellido       SÍ       NO       N/A

H. carácter descriptivo       SÍ       NO       N/A

En caso afirmativo, ¿cuál es la fecha decisiva? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

J. otros: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10. ¿Existe un plazo durante el que una tercera parte o el titular de la marca suprimida no pueda solicitar que vuelva a registrarse la marca?  SÍ  NO  N/A

En caso afirmativo, sírvase especificar: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## XI. RENOVACION DEL REGISTRO

1. Duración del registro: \_\_\_\_\_

2. Plazo para presentar solicitudes de renovación: \_\_\_\_\_

3. ¿Se exige únicamente el pago de una tasa de renovación?

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

4. ¿Durante cuánto tiempo tras la expiración del registro puede llevarse a cabo la renovación?

Sírvase especificar: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. ¿Notifica la oficina de propiedad intelectual al titular de la marca cuándo debe renovar su registro?  SÍ  NO  N/A

## 6. Restablecimiento

A. ¿Existen disposiciones para restablecer un registro caducado?  
      ÿ SÍ       ÿ NO       ÿ N/A

En caso afirmativo, sírvase explicar su respuesta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- B. ¿Puede el restablecimiento del registro afectar a los derechos de los usuarios concernidos?

ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

En caso afirmativo, sírvase explicar su respuesta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- C. ¿Puede el restablecimiento afectar los derechos de los registradores de marcas idénticas/similares concernidos?      ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

En caso afirmativo, sírvase explicar su respuesta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. ¿Existe un período tras la no renovación durante el que se impida a terceras partes solicitar que se registre la misma marca?      ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

En caso afirmativo, sírvase explicar su respuesta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8. ¿Existe la posibilidad de renovar una marca ilimitadamente?      ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

9. ¿Deben ser utilizadas las marcas antes de que puedan renovarse?      ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

10. ¿Se precisan pruebas de la utilización para que pueda renovarse una marca?      ÿ SÍ      ÿ NO      ÿ N/A

En caso afirmativo, sírvase explicar su respuesta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

11. Duración de la renovación: \_\_\_\_\_

12. ¿Se asigna un nuevo número a un registro cada vez que es renovado?  
      ÿ SÍ       ÿ NO       ÿ N/A
13. ¿Qué otras formalidades deben observarse para poder renovar un registro? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

[Fin del Anexo y del documento]