

Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas

**Decimosexta reunión
Ginebra, 2 a 6 de julio de 2018**

NUEVOS TIPOS DE MARCAS Y NUEVOS MEDIOS DE REPRESENTACIÓN

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. En su decimocuarta reunión, celebrada en Ginebra del 13 al 17 de junio de 2016, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo denominados “el Grupo de Trabajo” y “el Sistema de Madrid”, respectivamente) llegó a un acuerdo sobre una lista de temas que ha de examinar en el futuro (“la hoja de ruta”)¹, a corto, medio y largo plazo. El Grupo de Trabajo revisó la hoja de ruta en su decimoquinta reunión², que tuvo lugar en Ginebra del 19 al 22 de junio de 2017.
2. A corto plazo, el Grupo de Trabajo acordó examinar los tipos de marcas que no se mencionan de forma explícita en el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en lo sucesivo denominados “el Reglamento Común” y “el Protocolo”, respectivamente).
3. En el presente documento se ofrece una perspectiva general del marco jurídico actual del Sistema de Madrid en lo que respecta a los tipos de marcas, se enumeran cuestiones que el Grupo de Trabajo deberá examinar como base para los debates sobre la labor futura en el ámbito de la representación de las marcas y se invita al Grupo de Trabajo a que ofrezca asesoramiento sobre cómo avanzar en ese asunto.

¹ Véase el documento MM/LD/WG/14/6, Anexo IV.

² Véase el documento MM/LD/WG/15/5, Anexo II.

MARCO JURÍDICO DEL SISTEMA DE MADRID EN LO QUE RESPECTA A LOS TIPOS DE MARCAS Y CONDICIÓN DE SUMINISTRAR UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA

4. En el Artículo 2.1) del Protocolo se dispone que, para obtener la protección de una marca con arreglo al Sistema de Madrid, se deberá presentar una solicitud de registro de dicha marca en la oficina de una Parte Contratante, o bien registrar la marca en el Registro de esa oficina (en lo sucesivo denominada “la oficina de origen”).
5. Por consiguiente, se puede solicitar el registro internacional de cualquier tipo de marca que se pueda registrar de acuerdo con la legislación aplicable de la Parte Contratante de la oficina de origen. Además, en el Reglamento Común no se establece ninguna restricción respecto del tipo de marcas para las que se puede presentar una solicitud internacional. Simplemente se exige que, para ciertos tipos de marcas, se incluya una indicación en la solicitud internacional.
6. Lo anterior lo corrobora el hecho de que hay tipos de marcas registradas con arreglo al Sistema de Madrid que no se mencionan de forma explícita en el Reglamento Común. Por ejemplo, en la descripción de la marca que es objeto del número de registro internacional 1156391 se indica que “la marca consiste en parte de un holograma en el centro de la imagen”. Otro ejemplo de ello lo encontramos en la descripción de la marca que es objeto del número de registro internacional 1169173, en la que se señala que “la marca consiste en una marca de posición que representa un escorpión en el arco de la suela de un zapato; el contorno de puntos del zapato no forma parte de la marca”.
7. Si bien el número de marcas no tradicionales es escaso, lo cierto es que en algunas Partes Contratantes se han registrado unas cuantas. Por ejemplo, en 2016, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) recibió 116.512 solicitudes; de ellas cinco eran para marcas sonoras y 190 para marcas tridimensionales. La EUIPO cuenta en su Registro con 196 marcas sonoras, una marca animada, tres hologramas y 4.621 marcas tridimensionales. Sirva como ejemplo también que, en 2016, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) recibió 391.837 solicitudes, de las cuales 26 se referían a marcas sonoras u otras marcas que no se pueden representar mediante un dibujo. Además, en 2016 la OMPI registró 44.726 marcas; dos de ellas eran marcas sonoras y 166 eran marcas tridimensionales. El Registro Internacional del Sistema de Madrid contiene actualmente 54 registros de marcas sonoras y 3.270 registros de marcas tridimensionales.
8. El tema de las marcas no tradicionales ha sido objeto de examen por parte del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (en lo sucesivo denominado “el SCT”). En su vigésima sesión, que se celebró en Ginebra del 1 al 5 de diciembre de 2008, el SCT llegó a un acuerdo respecto de los ámbitos de convergencia relativos a la representación de marcas no tradicionales³, lo que engloba las marcas tridimensionales, las marcas de color, los hologramas, las marcas animadas o multimedios, las marcas de posición, las marcas gestuales y las marcas sonoras.
9. En la Regla 9.4)a)v) del Reglamento Común se establece la condición de suministrar una representación gráfica de las marcas, señalando que “[e]n la solicitud internacional figurará o se indicará una reproducción de la marca que se ajuste al recuadro previsto en el formulario oficial; esa reproducción será clara y, dependiendo de que en la solicitud de base o en el registro de base se haya plasmado en blanco y negro o en color, será una reproducción en blanco y negro o en color”.

³

Véase el documento SCT/20/2.

SOLICITUDES INTERNACIONALES DE REGISTRO DE NUEVOS TIPOS DE MARCAS Y POSIBILIDADES EN CUANTO A NUEVOS MEDIOS DE REPRESENTACIÓN

10. En los párrafos siguientes se señalan brevemente algunos aspectos que afectan a la presentación de solicitudes internacionales relativas a nuevos tipos de marcas, con arreglo al Sistema de Madrid.

INDICACIÓN DEL TIPO DE MARCA EN LA SOLICITUD INTERNACIONAL

11. De acuerdo con los incisos *vii bis*) a x) de la Regla 9.4)a) del Reglamento Común⁴, los solicitantes deben indicar en la solicitud internacional si la marca objeto de la solicitud de base o del registro de base (en lo sucesivo, denominada la “marca de base”) consiste en un color o una combinación de colores, o si se trata de una marca tridimensional, sonora, colectiva, de certificación o de garantía. Según la Regla 9.5)d)iii), la oficina de origen debe certificar que cualquier indicación en ese sentido que figure en la solicitud internacional lo haga también en la marca de base.

12. En el Sistema de Madrid no se establecen restricciones con respecto al tipo de marcas para las que se puede presentar una solicitud internacional. Por lo tanto, se podría valorar la conveniencia o incluso la necesidad de modificar el Reglamento Común para exigir que se indiquen otros tipos de marcas aparte de los que ya se mencionan en los incisos *vii bis*) a x) de la Regla 9.4)a) del Reglamento y, en tal caso, cuáles deberían ser esos tipos de marcas.

13. Puede que la modificación mencionada no sea absolutamente necesaria, ya que el marco jurídico no impide que ningún tipo de marca sea objeto de una solicitud internacional. Al contrario, dicha modificación podría tener consecuencias negativas para los titulares de registros de marcas, por ejemplo en los casos en que la oficina de origen no exige que se incluya una indicación del tipo de marca en la solicitud de base, o si dicha oficina clasifica las marcas de una forma distinta. En ese caso la oficina de origen no podría certificar que la indicación de marca figura asimismo en la marca de base.

14. Otra alternativa sería que bastara con que los solicitantes o los titulares incluyeran una indicación relativa al tipo de marca para cumplir esa condición en las Partes Contratantes designadas. Por ejemplo, con arreglo a la Regla 9.4)b)vi)⁵, si se considerara necesario, el solicitante podría incluir en la descripción de la marca una referencia al tipo específico de marca de que se trate. De esta forma, el solicitante podría aprovechar una característica ya presente en el Reglamento Común (la descripción voluntaria).

⁴ La Regla 9.4)a)*vii bis* a x) del Reglamento Común establece lo siguiente:

“4) [Contenido de la solicitud internacional] a) En la solicitud internacional figurará o se indicará “[...]”
“*vii bis*) cuando la marca que sea objeto de la solicitud de base o del registro de base consista en un color o una combinación de colores como tales, una indicación a tal efecto,
“viii) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca tridimensional, la indicación “marca tridimensional”,
“ix) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca sonora, la indicación “marca sonora”,
“x) cuando la solicitud de base o el registro de base se refieran a una marca colectiva, una marca de certificación o una marca de garantía, una indicación en ese sentido,”

⁵ La Regla 9.4)b)vi) del Reglamento Común establece lo siguiente:

“4) [Contenido de la solicitud internacional] [...]”
“b) En la solicitud internacional podrán figurar asimismo, “[...]”
“vi) una descripción de la marca en palabras o, si el solicitante así lo desea, la descripción de la marca en palabras que figura en la solicitud de base o el registro de base, cuando no haya sido proporcionada según lo previsto en el párrafo 4)a)xi).”

CONDICIÓN DE REPRODUCCIÓN GRÁFICA

15. Otro tema importante que se debe examinar es el hecho de que, actualmente, en la Regla 9.4)a)v) se establece una condición de reproducción gráfica, por la que se dispone que la marca se debe reproducir de manera que se ajuste al recuadro previsto en el formulario oficial. Este formulario no se encuentra disponible en un formato que permita que los usuarios eviten la reproducción gráfica.

16. Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de las marcas cumplen la condición de representación gráfica, y dado que dicha representación es un estándar de reproducción para las marcas que se aplica en todas las oficinas de los miembros de la Unión de Madrid, aunque no necesariamente de forma exclusiva en todas ellas, cabe plantear si en los procedimientos del Sistema de Madrid se debería dar cabida a otros medios de representación de las marcas. En tal caso, habría que preguntarse cuáles deberían ser esos medios y qué consecuencias jurídicas se derivarían de la introducción de esos nuevos medios de representación y, en particular, de la representación digital.

17. Por otra parte, cabe pensar que el mejor lugar para abordar la manera en que la solicitud internacional debe contener una representación de la marca, así como los formatos válidos para ello serían las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo, en las que, inicialmente, se podría exigir la inclusión de una representación visual de la marca.

CONSECUENCIAS DE LA INTRODUCCIÓN DE NUEVOS MEDIOS DE REPRESENTACIÓN

Consecuencias jurídicas

18. La representación gráfica de las marcas es una condición que las Partes Contratantes del Sistema de Madrid siguen aplicando ampliamente, aunque no necesariamente de forma exclusiva. La introducción en el Sistema de Madrid de nuevos medios de representación tendría consecuencias para las Partes Contratantes, tanto cuando actuaran en calidad de Parte Contratante de la oficina de origen como cuando fueran designadas.

19. De conformidad con el Artículo 2.2) del Protocolo, las solicitudes internacionales se presentan en la Oficina Internacional por conducto de la oficina de origen. Por lo tanto, la primera pregunta que surgiría sería si las oficinas de origen aceptarían con fines de certificación las solicitudes internacionales que contuvieran nuevos medios de representación de la marca.

20. Según el Artículo 5.1) del Protocolo, las oficinas de las Partes Contratantes designadas pueden denegar la protección de un registro internacional, por ejemplo cuando la marca en cuestión consista en un signo que no se considere que pueda constituir una marca con arreglo a la legislación de dicha Parte Contratante, o cuando se represente de una manera que la oficina de esa Parte Contratante no considere válida.

21. No obstante, la aceptación de nuevos medios de representación podría exigir cambios en el marco jurídico de algunas Partes Contratantes. Una alternativa sería que los nuevos medios de representación se introdujeran en el Sistema de Madrid con la condición de que su aceptación fuera gradual en función de cómo fueran evolucionando los marcos jurídicos de las Partes Contratantes.

Consecuencias para el intercambio electrónico de comunicaciones y para los sistemas de información y comunicación

22. La introducción eficaz en el Sistema de Madrid de nuevos medios de representación se debe examinar en el marco de las representaciones digitales de las marcas transmitidas por medios electrónicos. Los avances en el ámbito de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones han hecho que los archivos digitales sean asequibles y fáciles de transmitir. Gracias a ello, hoy en día algunas oficinas mantienen representaciones digitales de marcas y pueden intercambiarlas electrónicamente.

23. Aun cuando la mayoría de las solicitudes internacionales se transmiten a la Oficina Internacional de forma electrónica, algunas oficinas siguen presentando las solicitudes internacionales en papel. También sigue habiendo oficinas que piden a la Oficina Internacional que les envíe las notificaciones en papel.

24. El Grupo de Trabajo podría valorar la posibilidad de desarrollar el intercambio electrónico de datos en el Sistema de Madrid para incluir la transmisión de archivos de datos con contenido no gráfico, por ejemplo archivos de sonido. En el análisis del Grupo de Trabajo se debería tener en cuenta que el intercambio de este tipo de archivos afectará a las oficinas de origen, concretamente a sus funciones de recepción, certificación y transmisión, y a las oficinas de las Partes Contratantes designadas, a las que se notificarán los registros internacionales, y que tendrán que examinarlos, y conceder o denegar la protección. En el análisis del Grupo de Trabajo sería útil tener en cuenta la experiencia de las oficinas que ya aceptan el intercambio electrónico y de archivos de datos con contenido no gráfico.

25. En los debates se debería tener en cuenta asimismo la incidencia que podría tener la introducción de nuevos medios de representación en los sistemas de información y comunicación de las oficinas de las Partes Contratantes.

26. *Se invita al Grupo de Trabajo a:*

i) examinar el presente documento;

ii) dar su opinión sobre la representación de nuevos tipos de marcas en los procedimientos del Sistema de Madrid; y

iii) expresar su opinión sobre la labor ulterior relativa a este tema.

[Fin del documento]