

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

**Decimoséptima reunión  
Ginebra, 22 a 26 de julio de 2019**

### **CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA SOBRE LOS TIPOS DE MARCAS Y LOS MEDIOS DE REPRESENTACIÓN QUE SE ADMITEN**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

1. En su decimosexta reunión, celebrada en Ginebra del 2 al 6 de julio de 2018, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado “Grupo de Trabajo”) examinó los tipos de marcas distintos de los mencionados expresamente en el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en adelante denominados “Reglamento Común” y “Protocolo”)¹.
2. El Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que realizara una encuesta entre las Oficinas de las Partes Contratantes del Sistema de Madrid sobre los tipos de marcas y los medios de representación que se admiten, y que presentara un documento sobre las conclusiones de esa encuesta en su decimoséptima reunión².
3. El 14 de enero de 2019, la Oficina Internacional envió a las Oficinas de las Partes Contratantes del Sistema de Madrid la circular C. M. 1480, con un enlace a un cuestionario en línea, preparado a los efectos de dicha encuesta, sobre los tipos de marcas y los medios de representación que se admiten, e invitó a las Oficinas a responder a más tardar el 15 de febrero de 2019.

<sup>1</sup> Véase el documento MM/LD/WG/16/5.

<sup>2</sup> Véase el párrafo 17 del documento MM/LD/WG/16/11.

4. La Oficina Internacional recibió 82 respuestas al cuestionario procedentes de: Afganistán (AF), Albania (AL), Alemania (DE), Antigua y Barbuda (AG), Argelia (DZ), Armenia (AM), Australia (AU), Austria (AT), Bahrein (BH), Belarús (BY), Bhután (BT), Bosnia y Herzegovina (BA), Botswana (BW), Bulgaria (BG), Camboya (KH), China (CN), Chipre (CY), Colombia (CO), Croacia (HR), Cuba (CU), Curaçao (CW), Dinamarca (DK), Eslovaquia (SK), España (ES), Estados Unidos de América (US), Estonia (EE), Federación de Rusia (RU), Filipinas (PH), Finlandia (FI), Francia (FR), Gambia (GM), Georgia (GE), Ghana (GH), Grecia (GR), Hungría (HU), India (IN), Irlanda (IE), Islandia (IS), Israel (IL), Italia (IT), Japón (JP), Kazajstán (KZ), Kenya (KE), Lesotho (LS), Letonia (LV), Liberia (LR), Lituania (LT), Macedonia del Norte (MK), Madagascar (MG), Malawi (MW), Marruecos (MA), México (MX), Mónaco (MC), Mongolia (MN), Mozambique (MZ), Namibia (NA), Nueva Zelanda (NZ), Oficina de la Propiedad Industrial del Benelux (BX), Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OA), Polonia (PL), Portugal (PT), Reino Unido (GB), República Árabe Siria (SY), República Checa (CZ), República de Moldova (MD), República Democrática Popular Lao (LA), Rumania (RO), Samoa (WS), San Marino (SM), Santo Tomé y Príncipe (ST), Serbia (RS), Singapur (SG), Suecia (SE), Suiza (CH), Tailandia (TH), Túnez (TN), Turquía (TR), Ucrania (UA), Unión Europea (EM), Uzbekistán (UZ), Viet Nam (VN) y Zimbabwe (ZW).

5. El cuestionario y las respuestas recibidas pueden consultarse en [https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=50421](https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=50421). En el anexo del presente documento figura un resumen de las respuestas al cuestionario en cuestión.

*6. Se invita al Grupo de Trabajo a examinar el presente documento y las conclusiones presentadas en su Anexo, y a orientar a la Oficina Internacional sobre la manera de proceder.*

[Sigue el Anexo]

## RESUMEN DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO SOBRE LOS TIPOS DE MARCAS Y LOS MEDIOS DE REPRESENTACIÓN QUE SE ADMITEN

### I. DEFINICIÓN DE MARCA

1. EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE O EN LA PRÁCTICA DE LA OFICINA, SE DEFINEN LAS MARCAS COMO:

**a. Signos perceptibles visualmente**

- **Sí** 35 (43%)
- **No** 47 (57%)

**b. Signos que pueden representarse gráficamente**

- **Sí** 47 (57%)
- **No** 35 (43%)

**c. Cualquier signo capaz de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas**

- **Sí** 72 (88%)
- **No** 10 (12%)

### II. SIGNOS QUE NO PUEDEN REGISTRARSE

2. ¿HAY ALGÚN SIGNO QUE NO PUEDA REGISTRARSE COMO MARCA?

- **Sí** 59 (72%)
- **No** 23 (28%)
- **Observaciones:** Las Oficinas indicaron ejemplos de signos que no pueden registrarse entre los que figuran los que carecen de carácter distintivo, los signos descriptivos o los signos que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos.

### III. TIPOS DE MARCAS Y MEDIOS DE REPRESENTACIÓN QUE SE ADMITEN

3. ¿DEBE EL SOLICITANTE ESPECIFICAR EN LA SOLICITUD EL TIPO DE MARCA PARA LA QUE SE SOLICITA EL REGISTRO?

- **Sí** 64 (78%)
- **No** 18 (22%)

4. DESCRIBIR LA MARCA<sup>1</sup> (SOLO UNA CASILLA)<sup>2</sup>

- a. **Es obligatorio** 18 (22%)
- b. **Es opcional** 62 (77%)
- c. **No está autorizado** 1 (1%)

5. SI NO SE ESPECIFICA NI SE INCLUYE UNA INDICACIÓN DEL TIPO DE MARCA EN EL LA DESCRIPCIÓN, ¿ADMITIRÁ Y TRAMITARÁ LA OFICINA LA SOLICITUD?

- **Sí** 49 (60%)

Si ha contestado afirmativamente en el apartado 5.

- a. *Sin indicación del tipo de marca* 10 (20%)
- b. *Con una indicación de oficio del tipo de marca* 20 (41%)
- c. *Otros* 19 (39%)

- **No** 33 (40%)

- **Observaciones:** 19 Oficinas indicaron que ofrecían al solicitante la posibilidad de especificar el tipo de marca.

6. INDIQUE A CONTINUACIÓN LOS TIPOS DE MARCAS ADMITIDOS POR LA OFICINA Y, SI PROCEDE, LA FORMA EN QUE DEBEN REPRESENTARSE:

a. **Marcas denominativas**

- **Sí** 82 (100%)

Si ha contestado afirmativamente en el apartado 6.a.,

i. *¿Exige la Oficina el uso de caracteres normalizados para la representación de las marcas denominativas?*

- **Sí** 37 (45%)
- **No** 45 (55%)

ii. *Cuando proceda, ¿exige la Oficina la traducción de las palabras al idioma que utiliza la Oficina?*

- **Sí** 50 (61%)
- **No** 32 (39%)

<sup>1</sup> Respondieron a esta pregunta 81 Oficinas.

<sup>2</sup> Dos Oficinas expresaron reservas acerca de la forma en que la pregunta estaba formulada e indicaron que la respuesta dependía del tipo de marca. En consecuencia, las Oficinas dijeron que debería haberse permitido la opción de seleccionar más de una respuesta.

iii. *Cuando proceda, ¿exige la Oficina la transliteración de las palabras basándose en el sistema fonético del idioma utilizado por la Oficina?*

- Sí 56 (68%)
- No 26 (32%)

- **No** 0 (0%)

- **Observaciones:** Todas las Oficinas indicaron que aceptan marcas denominativas. Trece Oficinas indicaron que aceptan marcas en cualquier tipo de letra y 11 Oficinas indicaron que aceptan tipos de letra estándar, habituales o no estilizados, como Arial o Times New Roman. Once Oficinas indicaron que exigen determinados tipos de letra, en particular:
- siete oficinas solo aceptan Times New Roman;
  - una oficina solo acepta Arial, Calibri y Times New Roman;
  - una oficina solo acepta Arial, Courier y Times New Roman;
  - una oficina solo acepta Calibri; y
  - una oficina solo acepta Courier.

**b. Marcas figurativas**

- **Sí** 81 (99%)

- **No** 1 (1%)

- **Observaciones:** La mayoría de las Oficinas indicaron que la marca debe representarse gráficamente y ser clara (por ejemplo, con una imagen, dibujo o ilustración). Algunas Oficinas indicaron otros requisitos, tales como requisitos relativos al tamaño y la calidad de la representación o que el solicitante proporcione una indicación clara del color, si procede. Los formatos aceptables indicados son JPEG, GIF y PNG.

**c. Hologramas**

- **Sí** 50 (61%)

- **No** 32 (39%)

- **Observaciones:** La mayoría de las Oficinas indicaron que exigen varias imágenes (dibujos o ilustraciones) de la marca para determinar el efecto del holograma. Numerosas Oficinas también indicaron que aceptan archivos digitales o de vídeo. Los formatos aceptables indicados son MP4 y JPEG.

**d. Marcas tridimensionales (marcas de forma)**

- **Sí** 79 (96%)

Si ha contestado afirmativamente en el apartado 6.d.<sup>3</sup>

*i. Embalaje de productos<sup>4</sup>*

- Sí 70 (89%)
- No 7 (9%)

*ii. Forma del producto<sup>5</sup>*

- Sí 76 (96%)
- No 2 (3%)

- **No** 3 (4%)

- **Observaciones:** La mayoría de las Oficinas exigen una reproducción fotográfica o una representación gráfica de la marca, desde todas las perspectivas. Una Oficina también requiere una muestra física, cuando se considere necesario. Los formatos aceptables indicados son JPEG, OBJ, STL y X3D.

**e. Marcas de color**

- **Sí** 76 (93%)

Si ha contestado afirmativamente en el apartado 6.e.

*i. Color único*

- Sí 62 (82%)
- No 14 (18%)

*ii. Combinación de colores*

- Sí 76 (100%)
- No 0 (0%)

- **No** 6 (7%)

---

<sup>3</sup> No todas las Oficinas que respondieron "Sí" a la pregunta 6.d. indicaron si protegen el embalaje o la forma de los productos.

<sup>4</sup> Dos Oficinas no respondieron (2%).

<sup>5</sup> Una Oficina no respondió (1%).

- **Observaciones:** La mayoría de las Oficinas exigen una reproducción clara de la marca en color. Cuando la marca comprende una combinación de colores, a menudo se requiere una reproducción que muestre la disposición sistemática de esa combinación. Numerosas Oficinas también exigen una descripción clara o una indicación del color o de un código de color conforme a una norma internacional reconocida (por ejemplo, Pantone). El formato más utilizado es JPEG.

**f. Marcas sonoras**

- **Sí** 60 (73%)

Si ha contestado afirmativamente en el apartado 6.f.,

*i. Un sonido musical*

- **Sí** 56 (93%)
- **No** 4 (7%)

*ii. Cualquier sonido*

- **Sí** 50 (83%)
- **No** 10 (17%)

- **No** 22 (27%)

- **Observaciones:** Las prácticas nacionales o regionales relativas a la reproducción de marcas sonoras varían considerablemente. Numerosas Oficinas exigen un archivo sonoro o una representación gráfica de la notación musical, con o sin descripción del sonido. Algunas Oficinas exigen tanto un archivo sonoro como una representación gráfica del sonido, o aceptan otras reproducciones del sonido, tales como sonogramas o fonogramas. Algunas Oficinas ofrecen al solicitante diversas opciones de reproducción.

**g. Marcas animadas**

- **Sí** 44 (54%)

- **No** 38 (46%)

- **Observaciones:** 21 Oficinas indicaron que aceptan marcas animadas representadas en un formato gráfico o de vídeo (serie de imágenes con una descripción). Cinco Oficinas exigen un vídeo y una representación gráfica. 16 Oficinas exigen una reproducción gráfica (secuencia de imágenes). No todas las Oficinas especificaron cómo debe representarse la marca, pero indicaron que los formatos aceptables son JPEG y MP4.

**h. Marcas multimedia (animadas y sonoras)**

- **Sí** 36 (44%)
- **No** 46 (56%)
- **Observaciones:** 15 Oficinas indicaron que aceptan o exigen archivos audiovisuales que combinen la imagen y el sonido. Numerosas Oficinas exigen vídeos en formato MP4. No obstante, unas pocas Oficinas siguen exigiendo una reproducción gráfica de la marca (distintas imágenes) con una descripción detallada.

**i. Otros tipos (por ejemplo, marcas gestuales, olfativas, de patrón, de posición, de gusto, de textura, presentación distintiva)**

- **Sí** 49 (60%)
- **No** 33 (40%)
- **Observaciones:** 49 Oficinas indicaron que aceptan otros tipos de marcas como, por ejemplo, las marcas de patrón (21 Oficinas), de posición (23 Oficinas), de presentación distintiva (9 Oficinas), olfativas (8 Oficinas), de textura (6 Oficinas), de gusto (7 Oficinas) y gestuales (6 Oficinas). Diez Oficinas indicaron que aceptarían cualquier marca que pudiera representarse gráficamente.

**IV. FORMATO Y MEDIOS DE PRESENTAR UNA SOLICITUD ANTE LA OFICINA**

**7. ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES FORMATOS SE ADMITEN PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD ANTE LA OFICINA?**

**a. En papel**

- **Sí** 75 (91%)
- **No** 7 (9%)

**b. Formato imagen (por ejemplo, PDF, JPG)**

- **Sí** 40 (49%)
- **No** 42 (51%)

**c. Datos estructurados (por ejemplo, presentación electrónica, archivos XML)**

- **Sí** 56 (68%)
- **No** 26 (32%)

**8. ¿CÓMO SE DEBE PRESENTAR LA SOLICITUD?**

**a. Soporte físico (por ejemplo, en papel, CD-ROM o dispositivo USB)**

- **Sí** 75 (91%)
- **No** 7 (9%)



**b. Por fax**

- **Sí** 20 (24%)
- **No** 62 (76%)

**c. Por otros medios electrónicos que el fax (por ejemplo, por correo electrónico o presentación electrónica)**

- **Sí** 60 (73%)
- **No** 22 (27%)

9. ¿SE EXIGE O SE PERMITE AL SOLICITANTE ADJUNTAR UNA REPRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LA MARCA JUNTO CON LA SOLICITUD?

- **Sí** 61 (74%)
- **No** 21 (26%)

10. DEPENDIENDO DEL TIPO DE MARCA, ¿PUEDE CONSISTIR LA REPRESENTACIÓN ELECTRÓNICA EN UNA O MÁS IMÁGENES DIGITALES ESTÁTICAS?

- **Sí** 58 (71%)

Si ha contestado afirmativamente en el apartado 10, seleccione el o los formatos que admite la Oficina

	<i>Formato</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>
a.	<i>GIF</i>	18 (31%)	40 (69%)
b.	<i>JPEG</i>	55 (95%)	3 (5%)
c.	<i>PNG</i>	19 (33%)	39 (67%)
d.	<i>TIFF</i>	16 (28%)	42 (72%)
e.	<i>Otros</i>	21 (36%)	37 (64%)

Si ha contestado afirmativamente en el apartado 10, si la representación consiste en más de una imagen digital estática:

a. *Deben incorporarse todas las imágenes en un único archivo*

- **Sí** 46 (79%)
- **No** 12 (21%)

b. *Puede haber un archivo por imagen*

- **Sí** 19 (33%)
- **No** 39 (67%)

- **No** 24 (29%)
- **Observaciones:** Otros formatos que suelen mencionarse son BMP, PDF, MP3 y MP4. Otros formatos que se mencionan son JPG, OBJ, STL, X 3D, XML, WAV, WMA, WMV, CDA, MPEG, MPG, DOC y TXT.

11. DEPENDIENDO DEL TIPO DE MARCA, ¿PUEDE CONSISTIR LA REPRESENTACIÓN ELECTRÓNICA EN UNA GRABACIÓN DIGITAL DE SONIDO ÚNICAMENTE (ES DECIR, SIN IMÁGENES ANIMADAS)?

- **Sí** 41 (50%)

Si ha contestado afirmativamente en el apartado 11, seleccione el o los formatos que admite la Oficina

	<i>Formato</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>
a.	<i>MID</i>	1 (2%)	40 (98%)
b.	<i>MP3</i>	41 (100%)	0 (0%)
c.	<i>WAV</i>	14 (34%)	27 (66%)
d.	<i>Otros</i>	10 (24%)	31 (76%)

*Observaciones:* Otros formatos que suelen mencionarse son AVI, JPEG y MP4. Otros formatos que se mencionan son WMA, WMV, MOV, MPG, MPEG, GIF, PDF, JPG y CDA.

- **No** 41 (50%)

12. DEPENDIENDO DEL TIPO DE MARCA, ¿PUEDE CONSISTIR LA REPRESENTACIÓN EN UNA GRABACIÓN DIGITAL DE IMÁGENES ANIMADAS SIN SONIDO?

- **Sí** 33 (40%)

Si ha contestado afirmativamente en el apartado 12, seleccione el o los formatos que admite la Oficina

	<i>Formato</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>
a.	<i>AVI</i>	9 (27%)	24 (73%)
b.	<i>GIF</i>	8 (24%)	25 (76%)
c.	<i>MOV</i>	5 (15%)	28 (85%)
d.	<i>MP4</i>	29 (88%)	4 (12%)
e.	<i>MPEG</i>	6 (18%)	27 (82%)
f.	<i>WMV</i>	6 (18%)	27 (82%)
g.	<i>Otros</i>	7 (21%)	26 (79%)

*Observaciones:* Otros formatos que suelen mencionarse son JPEG y PDF. Otros formatos que se mencionan son CDA, JPG, WMA, MPG, MP3 y VOB.

- **No** 49 (60%)

13. DEPENDIENDO DEL TIPO DE MARCA, ¿PUEDE CONSISTIR LA REPRESENTACIÓN EN UNA GRABACIÓN DIGITAL DE IMÁGENES ANIMADAS Y SONIDO?

- **Sí** 34 (41%)

Si ha contestado afirmativamente en el apartado 13, seleccione el o los formatos que admite la Oficina

	<i>Formato</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>
a.	AVI	11 (32%)	23 (68%)
b.	MP4	30 (88%)	4 (12%)
c.	MPEG	6 (18%)	28 (82%)
d.	WMV	7 (21%)	27 (79%)
e.	Otros	4 (12%)	30 (88%)

*Observaciones:* Otros formatos que suelen mencionarse son MP3 y JPG. Otros formatos que se mencionan son JPEG, GIF, PDF, WAV, CDA, MOV, MPG y WMA.

- **No** 48 (59%)

**V. FORMATOS Y NORMAS TÉCNICAS UTILIZADAS POR LA OFICINA PARA ALMACENAR, GESTIONAR Y PUBLICAR REPRESENTACIONES ELECTRÓNICAS DE MARCAS**

14. ¿ALMACENA Y GESTIONA LA OFICINA LA REPRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LA MARCA (YA SEA SUMINISTRADA POR EL SOLICITANTE O REALIZADA POR LA OFICINA) EN UNA BASE DE DATOS?

- **Sí** 73 (89%)

- **No** 9 (11%)

15. SI HA CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE EN EL APARTADO 14, ¿SE PONE A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO LA REPRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LA MARCA?

- **Sí** 56 (77%)

Si ha contestado afirmativamente en el apartado 15, ¿cómo puede acceder el público a la representación electrónica de la marca?

a. *Únicamente en la Oficina (por ejemplo, en un terminal informático específico)*

- **Sí** 12 (21%)

- **No** 44 (79%)

b. *Por Internet (por ejemplo, en una base de datos en línea)*

- Sí 50 (89%)
- No 6 (11%)
- **No** 17 (23%)

16. ¿EN QUÉ FORMATO ALMACENA, GESTIONA Y PUBLICA LA OFICINA LA REPRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LA MARCA CUANDO ESTA ÚLTIMA CONSISTE EN (INDIQUE EL FORMATO CORRESPONDIENTE, POR EJEMPLO, JPEG, MP3 O MOV, O SI NO PROCEDE, ESCRIBA N/P)<sup>6</sup>

a. **una o más imágenes digitales estáticas?**

- JPEG (62 Oficinas)
- TIF/TIFF (9 Oficinas)
- GIF (8 Oficinas)
- PNG (7 Oficinas)
- BMP (5 Oficinas)
- PDF (4 Oficinas)
- JPG (4 Oficinas)

b. **una grabación digital de sonido únicamente?**

- MP3 (42 Oficinas)
- WAV (10 Oficinas)
- MP4 (5 Oficinas)
- JPEG (3 Oficinas)

c. **una grabación digital de imágenes animadas sin sonido?**

- MP4 (29 Oficinas)
- JPEG (6 Oficinas)
- GIF (3 Oficinas)
- MP3 (2 Oficinas)

d. **una grabación digital de imágenes animadas y sonido?**

- MP4 (29 Oficinas)

[Fin del Anexo y del documento]

---

<sup>6</sup> Los formatos que se enumeran en esta pregunta son los que más se mencionan.