

# OMPI



SCT/17/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 29 de marzo de 2007

S

**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
GINEBRA

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

**Decimoséptima sesión**  
**Ginebra, 7 a 11 de mayo de 2007**

MÉTODOS DE REPRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS  
NUEVOS TIPOS DE MARCAS

*Documento preparado por la Secretaría*

## ÍNDICE

Página

I.	INTRODUCCIÓN .....	2
II.	MÉTODOS EXISTENTES DE REPRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN.....	2
	a) Signos visibles .....	3
	(i) Marcas tridimensionales .....	3
	(ii) Marcas de color .....	4
	(iii) Hologramas.....	4
	(iv) Lemas publicitarios .....	5
	(v) Títulos de películas y libros.....	5
	(vi) Signos animados o de multimedia .....	5
	(vii) Marcas de posición .....	6
	(viii) Marcas gestuales.....	6
	b) Signos no visibles .....	6
	(i) Marcas sonoras .....	6
	(ii) Marcas olfativas.....	7
	(iii) Marcas gustativas .....	8
	(iv) Marcas de textura o táctiles .....	8
III.	POSIBLES PUNTOS DE CONVERGENCIA.....	8
	a) Normas internacionales vigentes.....	8
	b) Requisito de la representación “gráfica” .....	12
IV.	OTRAS CUESTIONES .....	13
	a) Consideraciones especiales relativas a la publicación .....	13
	b) Posibilidad de que haya costos adicionales .....	14
V.	RESUMEN .....	15

## I. INTRODUCCIÓN

1. En la decimosexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (en adelante, “el SCT”), celebrada en Ginebra del 13 al 17 de noviembre de 2006, el SCT solicitó a la Oficina Internacional que elaborara un documento para debate en su próxima sesión en el que figurasen los métodos existentes de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas. El documento debería señalar los puntos de convergencia y toda cuestión que se plantee, como la posibilidad de que haya costos adicionales, particularmente en los países en desarrollo (véase el documento SCT/16/8, párrafo 9). Por tal motivo, la Secretaría ha elaborado el presente documento, en el que se abordan los métodos existentes de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas (sección II), los posibles puntos de convergencia (sección III), así como otras cuestiones, por ejemplo, las consideraciones especiales relativas a la publicación y la posibilidad de que haya costos adicionales (sección IV).

2. El presente documento se basa en los resultados preliminares que figuran en el documento SCT/16/2 (“Nuevos tipos de marcas”), el cual reproduce en gran medida la información facilitada por 73 Estados miembros y tres organizaciones intergubernamentales en sus respuestas al Cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas (documento WIPO/Strad/INF/1). También se basa en la información presentada por los siguientes miembros del SCT, según lo acordado en la decimosexta sesión del Comité Permanente: Alemania, Australia, Bulgaria, Croacia, Chile, China, Ecuador, Eslovenia, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Japón, la ex República Yugoslava de Macedonia, Moldova, Reino Unido, Suecia, Suiza, la Comunidad Europea y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) en nombre de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos.

## II. MÉTODOS EXISTENTES DE REPRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN

3. Un rasgo de los procedimientos de registro de marcas que goza de aceptación general en todo el mundo es que la marca que se pretende registrar debe presentarse ante una autoridad competente de registro de marcas. En un gran número de casos la representación de la marca adopta la forma de una representación gráfica. Ahora bien, las leyes y reglamentos de algunos países pueden autorizar otras formas de representación para determinados tipos de marcas<sup>1</sup>.

4. En lo que respecta a los nuevos tipos de marcas, la solicitud de registro debe incluir por lo general una representación que demuestre la naturaleza de la marca y muestre cada uno de los aspectos de manera suficientemente clara para poder examinarlos adecuadamente. A menudo se exige una declaración sobre el tipo de marca que pretende registrarse<sup>2</sup> y, en la mayoría de los casos, una descripción detallada de la marca.

5. En principio, el tipo de representación gráfica que se utilice deberá permitir al consumidor típico comprender la naturaleza de la marca. Por consiguiente, no se aceptarán las descripciones de carácter muy técnico o las formas desacostumbradas de representación técnica. Asimismo, las descripciones deberán permitir determinar la naturaleza y el alcance de la protección acordada a un signo particular a cualquier persona que consulte el registro.

6. Con el objeto de resumir los métodos existentes de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas, el presente documento adopta la misma estructura del documento SCT/16/2, titulado “Nuevos tipos de marcas”, agrupando estas marcas en signos visibles y no visibles y ofreciendo una amplia muestra de medios de representación de tales signos. El presente documento, debido a su alcance más bien limitado, deberá examinarse conjuntamente con el documento SCT/16/2, que incluye varios ejemplos y ofrece explicaciones adicionales sobre la naturaleza de los nuevos tipos de signos.

a) Signos visibles

i) *Marcas tridimensionales*

7. Al parecer, lo más habitual es exigir al solicitante que presente una imagen o dibujo que muestre el carácter tridimensional de la marca<sup>3</sup>. En algunas comunicaciones se señala que es aceptable una representación bidimensional de la marca junto con una indicación de que la marca es un signo tridimensional<sup>4</sup>. De acuerdo con una comunicación, son aceptables una imagen bidimensional o varias vistas del signo<sup>5</sup>. En otra comunicación se indica que la reproducción deberá presentarse en perspectiva o mostrar la marca desde diversos ángulos<sup>6</sup>, y en una comunicación se señala que se exige una reproducción plana de la marca<sup>7</sup>.

8. En lo que concierne al número de reproducciones, pueden exigirse diez reproducciones de la marca tridimensional<sup>8</sup> o tantas representaciones como sean necesarias para determinar las características y el alcance de la marca. Estas reproducciones se publicarán conjuntamente con la marca<sup>9</sup>.

9. Según se indica en algunas comunicaciones, la reproducción de la marca debe consistir en una sola perspectiva. En caso de que se presenten varias, estas perspectivas no serán publicadas<sup>10</sup>. Podrán exigirse perspectivas cuando la Oficina estime que hay materia oculta no visible<sup>11</sup>.

10. Puede ocurrir que el solicitante tenga que presentar un dibujo que contenga una sola representación de la marca. En caso de no hacerlo, el solicitante tendrá que presentar una petición solicitando la exención de la norma. Además, cuando la marca comprenda el diseño de una parte solamente de un producto o recipiente, deberán utilizarse líneas discontinuas para indicar la parte del producto o recipiente que no se reivindica como parte de la marca. No es necesario renunciar a la reivindicación de derechos sobre la materia que aparece en líneas discontinuas (punteadas) ya que ésta no forma parte de la marca<sup>12</sup>.

11. Un requisito corriente consiste en que la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es tridimensional<sup>13</sup>. Es posible que como parte de la solicitud deba presentarse una descripción por escrito de la marca que sea coherente con la representación pictórica, a fin de garantizar que no existe ninguna ambigüedad en cuanto al alcance de la marca<sup>14</sup>. Según se indica en una comunicación, la descripción por escrito solo se exige cuando la reproducción de la marca no resulta clara por sí misma<sup>15</sup>. Puede ocurrir que no se exijan descripciones por escrito y que, cuando éstas se presenten, no se publiquen<sup>16</sup> conjuntamente con la marca. Esporádicamente, cuando la Oficina lo considere apropiado, podrá pedirse al solicitante que presente el objeto tridimensional real<sup>17</sup>.

*ii) Marcas de color*

12. Por regla general, para el registro como marcas se admiten colores individuales o combinaciones de colores. Ahora bien, un signo que consista en un color no se admite necesariamente a efectos de registro<sup>18</sup>.

13. Por lo que respecta a la representación de las marcas de color, con frecuencia puede facilitarse una muestra del color en papel<sup>19</sup>. En los casos en que las combinaciones de colores puedan registrarse podría prescribirse el requisito adicional de incluir una disposición sistemática que asocie los colores de un modo predeterminado y uniforme<sup>20</sup>. Los demás requisitos especiales pueden referirse al número<sup>21</sup> o al tamaño<sup>22</sup> de las reproducciones.

14. La representación gráfica de las marcas de color puede efectuarse por medio de una representación pictórica de los bienes que posean el color reivindicado<sup>23</sup>. Por lo general se exige una descripción mediante palabras del color (o de los colores)<sup>24</sup> y, en ocasiones, se exige de manera específica una indicación o declaración de que el signo para el que se solicita el registro es una marca de color<sup>25</sup>.

15. La descripción por medio de un código de identificación reconocido internacionalmente del color para el que se solicita el registro como marca o como parte de una marca puede constituir un requisito formal<sup>26</sup>, puede recomendarse<sup>27</sup> o simplemente puede estar permitida<sup>28</sup>. Podría exigirse al solicitante que, además del código de colores, presente un cromatograma<sup>29</sup>. Sin embargo, es posible que no se exija una referencia a estas normas y que, en caso de que se utilice, la elección de la norma de la industria (por ejemplo, PANTONE<sup>®</sup>, RAL<sup>™</sup>, Focoltone<sup>®</sup>, RGB, etc.) quede a discreción del solicitante<sup>30</sup>.

*iii) Hologramas*

16. La presentación de diferentes imágenes del holograma con vistas tomadas desde todos los ángulos o de una secuencia de imágenes que muestren el efecto holográfico en su totalidad constituyen dos requisitos corrientes<sup>31</sup>. La reproducción del holograma puede consistir en una o varias representaciones gráficas o fotográficas del elemento o de los elementos holográficos, con exclusión del holograma propiamente dicho<sup>32</sup>.

17. Cuando el holograma esté constituido por la imagen de un solo objeto (que no cambia) podrá exigirse que en su reproducción se represente este objeto en tres dimensiones o desde distintos ángulos. Cuando, dependiendo del punto de vista, el holograma represente varios objetos o un objeto que cambia, el formulario de solicitud podrá incluir reproducciones de cada uno de estos objetos<sup>33</sup>.

18. En cuanto al número de reproducciones, podrá exigirse la presentación de tantas representaciones como sean necesarias para mostrar todas las características de la marca<sup>34</sup>, o, por ejemplo, diez reproducciones del holograma<sup>35</sup>. En cualquier caso, según se indica en una comunicación, el solicitante debe asegurarse de que en las distintas imágenes el holograma no muestre una materia distinta<sup>36</sup>. De lo contrario, podrá rechazarse la solicitud aduciendo que en ella el solicitante pretende registrar más de una marca.

19. La solicitud de registro podría incluir una declaración o indicación de que el signo para el que se solicita el registro “es un holograma”<sup>37</sup>. En ocasiones, la representación del holograma podría completarse con una descripción escrita detallada. La descripción tiene por objeto definir con precisión la materia cuya protección se solicita<sup>38</sup>. En caso de que las representaciones de la marca no se consideren suficientes, la Oficina podrá pedir al solicitante una descripción de la marca en la que se explique el efecto holográfico<sup>39</sup>.

20. En algunos casos los hologramas se publican como marcas figurativas bidimensionales, aunque desde la introducción de la presentación electrónica de solicitudes de registro de marca y de la publicación por medios electrónicos es posible publicar el holograma junto con la serie de representaciones y la descripción presentadas por el solicitante<sup>40</sup>.

*iv) Lemas publicitarios*

21. Por lo general los lemas publicitarios pueden registrarse como signos visibles. Su registro no se diferencia del registro de las marcas tradicionales formadas por palabras y al parecer no plantean problemas en lo que concierne a la representación gráfica<sup>41</sup>. Se han señalado, sin embargo, algunos requisitos particulares. Puesto que la validez del lema depende de la validez de la marca, es probable que el solicitante tenga que indicar la marca que está asociada al lema publicitario<sup>42</sup>. La extensión del lema publicitario estará determinada por la norma general de que una marca debe dar una impresión uniforme y coherente. Únicamente se considerarán marcas los signos que puedan percibirse como una unidad. Los textos demasiado extensos no cumplen este requisito<sup>43</sup>. También podrá exigirse una indicación sobre el tipo de marca.

*v) Títulos de películas y libros*

22. Los títulos de películas y libros pueden registrarse como marcas tradicionales que consisten en palabras o combinaciones de palabras. Su representación no parece plantear problemas especiales<sup>44</sup>. No obstante, pueden identificarse algunos requisitos específicos que se aplican en el registro de estos signos como marcas. Al igual que los lemas publicitarios, la extensión del título puede estar limitada a fin de preservar el carácter unitario del signo<sup>45</sup>. Puede exigirse una autorización por escrito del autor del libro o de la película, la cual deberá presentarse junto con la solicitud<sup>46</sup>.

*vi) Signos animados o de multimedia*

23. Las marcas pueden consistir en elementos animados o contener elementos animados. Se han identificado dos maneras de representar estos signos cuando se admiten para el registro como marcas. Las Oficinas exigen o bien una serie de imágenes fijas que describan claramente el signo animado<sup>47</sup> o bien una película cinematográfica de corta duración que deben depositarse junto con la solicitud. Cuando se disponga de medios electrónicos de transmisión, la película podrá depositarse como archivo electrónico en un soporte digital (CD o DVD)<sup>48</sup>.

24. El solicitante podrá escoger entre estas dos formas de representación<sup>49</sup>, aunque por lo menos en una comunicación se señala que, aparte de las imágenes fijas, la solicitud debe ir acompañada de una muestra de la marca animada<sup>50</sup>. Asimismo, en un gran número de casos la solicitud deberá contener una detallada descripción escrita de la marca<sup>51</sup> en la que se mencionen aspectos específicos. La descripción podría tener que especificar el orden cronológico de las imágenes<sup>52</sup> y, asimismo, la duración, la dirección (o las direcciones), así como la frecuencia del movimiento (por ejemplo “de modo continuo”)<sup>53</sup>.

25. En ocasiones se exige una declaración o indicación del tipo de marca para la que se solicita el registro<sup>54</sup>. El número y la forma de las imágenes que deberán presentarse se determinan teniendo en cuenta el requisito práctico de que, cuando se publiquen, las imágenes deberán percibirse como un signo uniforme. Algunas Oficinas exigen la presentación de un

número específico de reproducciones o determinan las dimensiones de que deberá tener la reproducción<sup>55</sup>. En una comunicación se señala que, en caso de que la representación de un signo animado se presente como una película cinematográfica de corta duración, en el sitio Web de la Oficina podrá colocarse un icono visual que ponga la marca a disposición del público<sup>56</sup>.

vii) *Marcas de posición*

26. Las marcas de posición se tratan por lo general como marcas figurativas y la mayor parte de las Oficinas únicamente exigen una reproducción con una sola imagen de la marca. Ahora bien, la reproducción de la marca deberá permitir a la Oficina definir claramente el objeto de protección y, a este fin, el solicitante deberá utilizar líneas punteadas para indicar la parte del objeto que no desea proteger<sup>57</sup>. Por lo general se exigirá una descripción en la que se especifique la localización del signo en relación con el producto (por ejemplo, en una etiqueta, bolsillo, botón, cinta, etc.)<sup>58</sup>. La marca se considerará representada gráficamente si la descripción no presenta ninguna ambigüedad<sup>59</sup>. También podrá exigirse una indicación del tipo de marca.

vii) *Marcas gestuales*

27. Estas marcas pueden considerarse y ser tratadas como otro tipo de marca figurativa o de marca animada<sup>60</sup>. En el primer caso, la representación puede efectuarse por medio de un solo dibujo o de varios encuadres que muestren el gesto, acompañados de una descripción escrita. Si, por el contrario, se las considera como un tipo de marca animada, la representación del signo se efectuará por medio de una serie de imágenes fijas o de un archivo electrónico que muestre el gesto, junto con una descripción de la marca en la que se indique el gesto de que se trata<sup>61</sup>. También podrá exigirse una indicación del tipo de marca.

b) Signos no visibles

i) *Marcas sonoras*

28. Las marcas sonoras pueden abarcar los sonidos musicales y los sonidos no musicales. Por lo general, cuando la marca consiste en un sonido musical se exige la notación musical como representación gráfica de la marca<sup>62</sup>. Según lo indicado en una comunicación, el solicitante debe certificar la exactitud de la notación musical ante una organización competente<sup>63</sup>. Ahora bien, algunas Oficinas estiman que la notación musical podría utilizarse como medio de representación alternativo en lugar de una descripción escrita, mientras que otras consideran que la notación musical podría resultar menos accesible al público que una descripción escrita<sup>64</sup>.

29. Debe observarse que, a raíz de una decisión judicial<sup>65</sup>, en los países de la Comunidad Europea ha quedado establecido que si se utiliza la notación musical como representación gráfica de una marca sonora, el sonido deberá representarse con un pentagrama dividido en compases que contenga, en concreto, una clave, notas musicales y silencios cuya forma indique su valor relativo, así como accidentes, cuando sea necesario.

30. Además de las notas musicales o de una muestra del sonido a veces deberá presentarse una descripción escrita del sonido. A fin de ayudar al público a entender la naturaleza del signo, la descripción deberá indicar, en la medida de lo posible, las notas, los instrumentos, la duración del sonido, el compás/tiempo, el volumen y demás características del sonido<sup>66</sup>. Podrá exigirse al solicitante que presente una descripción escrita del sonido que contenga los detalles de la designación reivindicada<sup>67</sup>.

31. En lo que concierne a los sonidos no musicales, las Oficinas exigen por lo general una detallada descripción escrita del sonido y, en algunos casos, un sonograma. Se ha exigido el cumplimiento de ambos requisitos para efectuar el registro de varias marcas<sup>68</sup>. A raíz de la decisión judicial mencionada anteriormente, los países de la Comunidad Europea ya no admiten sonogramas como representación adecuada de sonidos no musicales<sup>69</sup>. Además, otros medios técnicos, como oscilogramas, espectrogramas o sonogramas, podrán considerarse como medios inadecuados para representar signos sonoros ya que no resultan fácilmente accesibles o comprensibles para el público en general<sup>70</sup>.

32. La solicitud podría incluir la indicación “marca sonora”<sup>71</sup>. En algunos casos puede exigirse al solicitante que adjunte una grabación de la marca sonora (musical o no musical) en un soporte de audio de uso corriente como un casete o un disco compacto de audio<sup>72</sup>. La introducción de la presentación electrónica de solicitudes de registro de marca ha hecho posible la presentación del sonido por medio de un fichero electrónico MP3 o WAV<sup>73</sup>. No obstante, algunas Oficinas no admiten una grabación como representación gráfica adecuada de una marca sonora<sup>74</sup>.

33. En cuanto a la publicación de las marcas sonoras, en dos comunicaciones se sugiere que, a efectos de la publicación de la reproducción del signo, se coloque en el sitio Web de la Oficina un icono sonoro que ponga a disposición del público la melodía o el sonido de que se trate<sup>75</sup>.

#### ii) *Marcas olfativas*

34. En algunos países pueden registrarse marcas olfativas<sup>76</sup> y, aunque al parecer constituyen uno de los tipos más nuevos de marcas registradas que se utilizan con menor frecuencia, han dado lugar a algunos debates sobre los posibles medios de representarlas. En particular, un tribunal dictaminó que el requisito de la representación gráfica en el caso de las fragancias no se satisface con una fórmula química, una descripción mediante palabras o el depósito de una muestra del olor y tampoco por una combinación de esos elementos<sup>77</sup>.

35. Así pues, el tribunal competente estableció los siguientes criterios para la representación gráfica en el caso de las fragancias: a) debe ser “precisa” a fin de definir la marca y de determinar el alcance de la protección; b) debe ser “clara” tanto para las autoridades como para el público; c) debe ser “completa, fácilmente accesible e inteligible” en el registro; d) debe ser “duradera” a lo largo del período de vigencia del registro y e) debe ser “objetiva” a fin de evitar cualquier duda en la identificación del signo<sup>78</sup>.

36. Esta decisión judicial tiene un carácter vinculante para al menos 27 países y una oficina regional<sup>79</sup>. Los criterios, que llevan el nombre del demandante en el Caso *Sieckmann*, también han tenido mucha influencia en otros países<sup>80</sup>. Como consecuencia de los “criterios *Sieckmann*”, las marcas olfativas han dejado de ser admitidas para registro o son difíciles de registrar en varios países en los que anteriormente se admitía el registro de este tipo de marcas<sup>81</sup>. En los países en los que se aplican los criterios *Sieckmann* no se ha encontrado hasta el momento una forma de representación gráfica de las fragancias que los satisfaga. Por otra parte, el registro de marcas olfativas también quedará excluido si la legislación nacional prohíbe el registro de signos que no sean perceptibles visualmente<sup>82</sup>.

37. En contraste con lo anterior, es factible que una descripción escrita del olor baste para cumplir los requisitos de representación gráfica<sup>83</sup>. Según se indica en una comunicación, no se requiere un dibujo cuando se trata de un signo estrictamente no visible. Ahora bien, inmediatamente después de la presentación de la solicitud deberá presentarse un espécimen del producto aromatizado de que se trata, junto con una referencia al número de serie de la



solicitud<sup>84</sup>. Existe la tendencia a evitar toda referencia a técnicas cromatográficas y a otros métodos altamente especializados para la identificación de olores ya que resultarían incomprensibles para una persona normal y corriente<sup>85</sup>.

38. Aunque en algunos casos la legislación nacional contiene disposiciones explícitas relativas a la protección de marcas olfativas o no excluye la protección de tales marcas, hasta ahora no se ha admitido el registro de un olor y no se sabe si la evolución futura permitirá reproducir las marcas olfativas por medios electrónicos o de otra índole, ni tampoco si esos nuevos métodos de representación de las marcas serán admitidos por las Oficinas nacionales o regionales<sup>86</sup>.

iii) *Marcas gustativas*

39. Si bien algunas Oficinas admiten el registro de marcas gustativas<sup>87</sup>, éstas parecen ser muy excepcionales. Sigue debatiéndose, por ejemplo, si el sabor puede funcionar como marca y, en tal caso, qué puede considerarse una representación suficiente de tales signos. La tendencia en los países de la Comunidad Europea es efectuar esa determinación sobre la base de los criterios *Sieckmann*<sup>88</sup>. Recientemente un tribunal nacional dictaminó que, si bien una indicación como “la marca consiste en el siguiente sabor: el sabor artificial de fresa” puede considerarse una representación gráfica accesible e inteligible para el público, dicha indicación no cumple los criterios de precisión y de objetividad<sup>89</sup>.

40. Según se indica en algunas comunicaciones, al parecer podría admitirse una descripción mediante palabras de la marca<sup>90</sup> siempre que se cumplan otros requisitos relativos al signo de que se trata. Un tribunal nacional dictaminó en una decisión reciente que una marca gustativa es funcional y no excluyó la posibilidad de que más adelante un sabor pueda funcionar como marca<sup>91</sup>.

iv) *Marcas de textura o táctiles*

41. Las marcas de textura o táctiles también son excepcionales y los países en los que pueden registrarse este tipo de signos han adoptado métodos ligeramente distintos para su representación. Según se precisa en una comunicación, además de indicar el tipo de marca de que se trata, el solicitante debe aportar una descripción muy detallada del signo y una muestra de la superficie en relieve, siguiendo el procedimiento de escritura por el sistema braille<sup>92</sup>. En otro caso, la descripción muy detallada de la marca tenía que ir acompañada de un dibujo<sup>93</sup>.

42. Para evaluar si la representación gráfica de este tipo de signos resulta adecuada, los países de la Comunidad Europea aplican los criterios *Sieckmann*<sup>94</sup>. En una decisión reciente relativa al brazo de un asiento de automóvil, un tribunal nacional declaró que, en general, las impresiones táctiles no pueden representarse gráficamente<sup>95</sup>. Esta declaración general fue rechazada en la apelación al tribunal supremo de ese país<sup>96</sup>. Según esta última decisión, es posible que las marcas de textura o táctiles puedan cumplir los requisitos generales de la representación gráfica.

### III. POSIBLES PUNTOS DE CONVERGENCIA

a) Normas internacionales vigentes

43. La cuestión relativa a la representación de los nuevos tipos de marcas ha sido abordada a nivel internacional en el Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994<sup>97</sup> y en el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas de 2006<sup>98</sup>.

44. Las disposiciones pertinentes del Tratado sobre el Derecho de Marcas se reproducen a continuación.

“Artículo 3  
Solicitud

1) [*Indicaciones o elementos contenidos en una solicitud o que la acompañan; tasa*] Cualquier Parte Contratante podrá exigir que una solicitud contenga algunas o todas las indicaciones o elementos siguientes:

[...]

x) cuando el solicitante desee reivindicar el color como característica distintiva de la marca, una declaración a tal efecto, así como el nombre o nombres del color o colores reivindicados y una indicación, respecto de cada color, de las partes principales de la marca que figuren en ese color;

xi) cuando la marca sea tridimensional, una declaración a tal efecto;

xii) una o más reproducciones de la marca; ...”

45. En el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas figuran los siguientes detalles adicionales:

“Regla 3  
Detalles relativos a la solicitud

1) [...]

2) [*Número de reproducciones*] a) [...] b) Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que el solicitante desea reivindicar el color como característica distintiva de la marca, una Parte Contratante no podrá exigir más de cinco reproducciones de la marca en blanco y negro y cinco reproducciones de la marca en color.

3) [*Reproducción de una marca tridimensional*] a) Cuando, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3.1) a) xi), la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca tridimensional, la reproducción de la marca consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional.

b) La reproducción proporcionada en virtud de lo dispuesto en el apartado a), a elección del solicitante, podrá consistir en una vista única de la marca o en varias vistas diferentes de la marca.

c) Cuando la Oficina considere que la reproducción de la marca proporcionada por el solicitante en virtud de lo dispuesto en el apartado a) no muestra suficientemente los detalles de la marca tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar, dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, hasta seis vistas diferentes de la marca y/o una descripción de esa marca mediante palabras.

d) Cuando la Oficina considere que las diferentes vistas y/o la descripción mencionada en el apartado c) continúan siendo insuficientes para mostrar los detalles de la marca tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar, dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, un espécimen de la marca...”

46. El Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (“el Tratado de Singapur”) contiene disposiciones similares, aunque no idénticas.

“Artículo 3  
Solicitud

1) [*Indicaciones o elementos contenidos en una solicitud o que la acompañan; tasas*] a) Una Parte Contratante podrá exigir que una solicitud contenga algunas o todas las indicaciones o elementos siguientes:

[...]

x) cuando proceda, una declaración, según lo previsto en el Reglamento, en la que el solicitante indique el tipo de marca, así como cualquier requisito específico aplicable a ese tipo de marca;

[...]

xii) cuando proceda, una declaración, según lo previsto en el Reglamento, en la que se indique que el solicitante desea reivindicar el color como característica distintiva de la marca; ”

47. El Reglamento del Tratado de Singapur establece lo siguiente:

“Regla 3  
Detalles relativos a la solicitud

1) [...]

2) [*Marca en que se reivindica color*] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que el solicitante desea reivindicar el color como característica distintiva de la marca, la Oficina podrá exigir que en la solicitud se indique el nombre o el código del color o colores reivindicados y una indicación, respecto de cada color, de las partes principales de la marca que figuren en ese color.

3) [*Número de reproducciones*] b) Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que el solicitante desea reivindicar el color como característica distintiva de la marca, una Parte Contratante no podrá exigir más de cinco reproducciones de la marca en blanco y negro y cinco reproducciones de la marca en color.

[...]

5) [*Holograma, marca animada, marca de color y marca de posición*] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es un holograma, una marca animada, una marca de color, o una marca de posición, una Parte Contratante podrá exigir una o más reproducciones y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación de esa Parte Contratante.”

6) [*Marca que consista en un signo no visible*] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca consiste en un signo no visible, una Parte Contratante podrá exigir una o más representaciones de la marca, una indicación del tipo de marca y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación de esa Parte Contratante.

48. El artículo 3 del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 y el artículo 3 del Tratado de Singapur estipulan que la lista de indicaciones o elementos es exhaustiva. No obstante, también contemplan la posibilidad de que una Parte Contratante *pueda* (énfasis añadido) exigir algunas o todas esas indicaciones o elementos. Por consiguiente, es posible que, de conformidad con el Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994, la Oficina de una Parte Contratante exija una declaración en el sentido de que el color es una característica distintiva de la marca o de que la marca es un signo tridimensional. Con arreglo al artículo 3 del Tratado de Singapur, se podrá exigir una declaración en la que el solicitante indique el tipo de marca, la cual puede ser una marca de color, una marca tridimensional o cualquier signo que pueda registrarse conforme a la legislación de la Parte Contratante<sup>99</sup>.

49. Obsérvese que en el Tratado de Singapur se ha mantenido la posibilidad de formular una declaración en la que se indique que el solicitante desea reivindicar el color como característica distintiva de la marca en los casos en que partes de dicha marca sean de color. Sin embargo, esta declaración no equivale a una declaración relativa a una marca de color, cuando la legislación de una Parte Contratante admita este tipo de marca.

50. Tanto el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 como el del Tratado de Singapur prevén la presentación a la Oficina de un determinado número de reproducciones cuando se hace la declaración que reivindica el color como característica distintiva de la marca. En tal caso, el solicitante deberá presentar hasta diez reproducciones de la marca (cinco en color y cinco en blanco y negro).

51. Durante los trabajos preparatorios de la Conferencia Diplomática para la adopción de un tratado revisado sobre el Derecho de marcas (esto es, el Tratado de Singapur), se señaló que la indicación del color o colores reivindicados en una solicitud podía realizarse por medio de palabras o mediante referencia a un código de color reconocido, quedando entendido que los solicitantes no están obligados a proporcionar la indicación de un código de color reconocido internacionalmente<sup>100</sup>.

52. Tanto para las Partes Contratantes del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 como para las del Tratado de Singapur, la representación de la marca tridimensional consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional; asimismo, el solicitante podrá escoger entre presentar una vista única o varias vistas diferentes de la marca. No obstante, si la Oficina considera que la reproducción no es suficiente, podrá pedir al solicitante que proporcione hasta seis vistas diferentes de la marca y/o una descripción de esa marca mediante palabras<sup>101</sup>.

53. Estas disposiciones no imponen obligación alguna a las Partes Contratantes del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 o del Tratado de Singapur por lo que respecta al número de vistas que deben publicar. Por consiguiente, las Partes Contratantes tienen la libertad de disponer que sólo se publique una vista de la marca tridimensional y, en tal caso, pueden exigir que cuando el solicitante presente varias vistas diferentes indique cuál de ellas es la que la Oficina deberá publicar. Si el solicitante no proporciona dicha indicación, la Oficina podrá invitarle a hacerlo<sup>102</sup>.

54. Cuando la Oficina considere que las reproducciones o las descripciones presentadas no muestran suficientemente los detalles de una marca tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar un espécimen de la marca. Ahora bien, las Reglas 3.3) c) y d) parecen indicar que el solicitante podría decidir espontáneamente no presentar un espécimen en lugar de la reproducción bidimensional de la marca o además de ella<sup>103</sup>.

55. El Tratado de Singapur contiene dos disposiciones adicionales relativas a la representación de las marcas. La Regla 3.5) se refiere a la representación de varios signos visibles no tradicionales tales como hologramas, marcas animadas, marcas de color y marcas de posición, estipulando que las indicaciones concernientes al número y a la forma de las reproducciones exigidas quedan sujetas a la legislación nacional. Asimismo, la Regla 3.6) estipula que, en el caso de un signo no visible, las Partes Contratantes tienen la libertad de determinar la forma y los demás detalles relativos a la representación de la marca.

56. Debe observarse que la utilización del término “representación” en relación con los signos no visibles pretende abarcar tanto la reproducción gráfica o fotográfica de una marca como cualquier otro medio de representación, por ejemplo las descripciones o los ficheros electrónicos. En particular, si una Parte Contratante permite la transmisión de comunicaciones por medios electrónicos, se pondrán a disposición de los solicitantes otras técnicas para que éstos puedan cumplir los requisitos relativos a la reproducción<sup>104</sup>.

57. Como se indicó anteriormente, las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas producirán un efecto de armonización entre las Partes Contratantes en lo que concierne a la forma y a los medios de representación de las marcas tridimensionales y del color como característica de la marca. Las disposiciones relativas a estos dos tipos de marcas son las mismas en el Tratado de Singapur y en Tratado sobre el Derecho de Marcas. No obstante, esas disposiciones no armonizan la representación de hologramas, marcas animadas, marcas de color y marcas de posición, ni de ninguno de los signos no visibles. En cada uno de estos casos la Oficina podrá exigir que la solicitud contenga una declaración sobre el tipo de marca, pero los requisitos relativos a la reproducción o representación quedan sujetos a la legislación de la Parte Contratante.

58. El resumen de las prácticas nacionales y regionales presentado en la sección II pone de manifiesto que uno de los obstáculos más importantes que encuentran los nuevos tipos de signos es la posibilidad de ser representados gráficamente, lo que a su vez plantea la cuestión de si este requisito obligatorio podría sustituirse o completarse mediante otros elementos.

b) Requisito de la representación “gráfica”

59. El requisito de que una marca consista en un signo que pueda representarse gráficamente aparece reiteradamente en las respuestas al Cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas (documento WIPO/Strad/INF/1)<sup>105</sup>. En concreto, 62 de las 73 oficinas nacionales y dos de las tres organizaciones intergubernamentales señalaron que la representación gráfica es un elemento constitutivo de la definición de una marca. Sin embargo, como ponen de relieve las discusiones relativas a los nuevos tipos de marcas, el sentido del término “gráfico” es menos evidente de lo que parece.

60. El término “gráfico” se asocia por lo general a la idea de una imagen o descripción escrita que sean capaces de captar las principales características de la marca. Esta manera de entenderlo es adecuada cuando se trata de palabras, nombres, letras, elementos figurativos, combinaciones de colores, la forma de los productos y de sus embalajes, cualquier combinación de tales signos e incluso números. Ahora bien, dicha concepción podría plantear problemas en el caso de otro tipo de signos, en particular, de los signos no visibles.

61. El artículo 15.1) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC (“Acuerdo sobre los ADPIC”) no contiene estipulaciones sobre la representación gráfica. En cambio, establece que “los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente”. Así pues, el Acuerdo sobre los ADPIC permite a los Miembros de la OMC

exigir la perceptibilidad visual de un signo como condición para el registro, aunque no los obliga a hacerlo. Se ha aducido que esta disposición podría interpretarse en el sentido de que puede admitirse el registro de un signo independientemente de que sea visible o no, siempre que en el registro de la marca pueda introducirse una descripción perceptible visualmente, de modo que cualquier persona pueda leer el registro y comprender la naturaleza de la marca aún cuando ésta no sea visible<sup>106</sup>. Sin embargo, al parecer no existe en la actualidad una opinión autorizada al respecto.

62. Como se indica en una comunicación, si la característica fundamental que un signo debe poseer a efectos de su registro como marca es que funcione como una indicación del origen de los productos y servicios, no hay entonces ninguna necesidad práctica de limitar la materia susceptible de protección solo a los signos perceptibles visualmente. Los signos que sirven a los consumidores como identificadores del origen tienen un gran valor y merecen ser protegidos contra la apropiación indebida, con independencia del hecho de que sean o no perceptibles visualmente<sup>107</sup>.

63. La representación gráfica de los nuevos tipos de marcas puede plantear retos específicos, pero este hecho no deberá esgrimirse como única razón para no aceptar el registro de tales marcas<sup>108</sup>. En la actualidad, en muchos países los métodos existentes de representación de las marcas no tradicionales adoptan la forma de una representación pictórica, de una descripción escrita o de ambas formas a la vez. Estas formas de representación, combinadas con un uso más generalizado de nuevas y más rentables tecnologías de la información en los procedimientos de registro de marcas, tal vez ofrezcan nuevas posibilidades a la representación gráfica de los nuevos tipos de signos<sup>109</sup>.

64. Un factor crucial para determinar la idoneidad de cualquier representación del signo es que ésta sea tan clara que permita al público comprender con facilidad la naturaleza de la marca; asimismo, es importante que la representación del signo pueda inscribirse convenientemente en el registro y que la forme en que se publique resulte inteligible, de manera que cualquier persona interesada pueda tener acceso a la información.

#### IV. OTRAS CUESTIONES

##### a) Consideraciones especiales relativas a la publicación

65. El examen de los métodos existentes de representación de marcas no tradicionales llevado a cabo en la sección II pone de manifiesto algunas cuestiones relacionadas con la publicación de estos signos. En primer lugar, algunas Oficinas ya pueden facilitar a través de Internet información relacionada con las solicitudes y el registro, lo que antes sólo podían hacer en forma impresa por medio de un diario oficial u otra publicación similar de la Oficina. Según el Cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas, 18 Oficinas publican la solicitud y/o el registro tanto en la página Web como en el diario o boletín oficial de la Oficina<sup>110</sup>.

66. Sin embargo, parece que el tipo y la cantidad de información publicada no son los mismos en cada país. Las posibilidades oscilan entre publicar todas las imágenes presentadas<sup>111</sup> con la solicitud de registro de una marca tridimensional o un holograma, y publicar sólo una vista de la marca aún en los casos en que se hayan presentado varias<sup>112</sup>. Por lo que respecta a los signos animados o de multimedia y a las marcas gestuales, se señala que cuando estén representados por medio de imágenes fijas se publicarán tantas imágenes como puedan caber en una hoja de formato A4<sup>113</sup>.

67. Cuando la solicitud de una marca específica exija una declaración del tipo de marca y/o una descripción, éstas se publicarán como parte de la representación. Tal puede ser el caso de las marcas tridimensionales, hologramas, marcas de sonido, marcas de color, marcas de posición, marcas animadas o de multimedia, etc. No queda tan claro de qué manera se tratará dicha información cuando el solicitante la presente por iniciativa propia.

68. La publicación de los signos no visibles parece no plantear mayores problemas cuando se considera que las descripciones de dichos signos constituyen una representación gráfica satisfactoria o cuando se proporcionan otros elementos gráficos como la notación musical. En los países que admiten el depósito de soportes materiales (CD o DVD) para la representación de signos sonoros o animados podrá publicarse una indicación de que, previa solicitud, el sonido puede ponerse a disposición del público. Se ha sugerido que, en los países que ya publiquen su diario o boletín oficial en Internet o que de cualquier otra manera pongan los signos a disposición del público a través de este medio, las Oficinas coloquen en sus respectivos páginas Web un icono sonoro o visual que permita al público acceder al sonido, la melodía o el videoclip de que se trate<sup>114</sup>.

b) Posibilidad de que haya costos adicionales

69. Una de las cuestiones que se plantearon en la decimosexta sesión del Comité Permanente en relación con la representación y descripción de los nuevos tipos de marcas fue la posibilidad de que estas marcas ocasionaran costos adicionales, particularmente en los países en desarrollo. A continuación se examina esta cuestión desde el punto de vista de los costos que el examen, la publicación de las solicitudes y, finalmente, el registro de los nuevos tipos de marcas podrían ocasionar a las autoridades encargadas del registro.

70. Por lo que respecta a los signos visibles, el presente documento ha identificado las siguientes categorías de marcas: marcas tridimensionales, marcas de color, hologramas, lemas publicitarios, títulos de películas y libros, signos animados y de multimedia, marcas de posición y marcas gestuales. Todos estos signos tienen en común el hecho de que su reproducción gráfica no plantea ningún problema. Salvo los signos animados o de multimedia, todos los demás pueden reproducirse y publicarse por medios que no se diferencian de los que se utilizan para las marcas tradicionales, tales como las marcas formadas por palabras o las marcas pictóricas, es decir, marcas formadas por elementos figurativos. En lo que concierne a las marcas animadas, en la sección II a) vi) del presente documento se describen algunos métodos de reproducción, tales como añadir una descripción a la representación gráfica de una serie de imágenes que muestren el efecto de “movimiento” del signo o presentar una película cinematográfica de corta duración o videoclip.

71. Se ha señalado, por ejemplo, que no se producen costos adicionales para la Oficina cuando las marcas tridimensionales se tratan técnicamente como marcas figurativas<sup>115</sup>. La publicación en papel del diario oficial podría suponer un costo adicional si en lugar de hacerlo solamente en blanco y negro se hace a color. Este problema podría evitarse editando las publicaciones regulares de la Oficina de marcas en un formato tan económico como el de CD-ROM. Con esto se resolvería el problema de los elevados costos de impresión de las ilustraciones en color.

72. Por lo que respecta a los signos no visibles, el presente documento ha identificado las siguientes categorías de marcas: marcas sonoras, marcas olfativas, marcas gustativas y marcas de textura o táctiles. Aunque este punto continúa siendo objeto de algunos debates, puede sostenerse que todos estos signos son susceptibles de reproducción gráfica, en cuyo caso se aplicarían las consideraciones anteriores relativas a los costos adicionales del examen y la publicación.

73. El examen llevado a cabo en la sección II sugiere que, a efectos de la representación gráfica de las marcas no tradicionales, las autoridades encargadas del registro exigen en lo posible requisitos iguales o similares a los que se exigen para la representación gráfica de todos los demás tipos de marcas. Así pues, la tramitación de este tipo de marcas no supondrá necesariamente costos distintos o adicionales de los que ocasionan el examen y la publicación de los tipos de marcas tradicionales<sup>116</sup>. Si fueran necesarios requisitos específicos para la representación de ciertos tipos de marcas, estos se formularían atendiendo al criterio de accesibilidad. Por lo general se evita el uso de métodos sofisticados de representación, ya que el consumidor promedio no los comprendería. Esta tendencia se puede apreciar, por ejemplo, en la eliminación de los sonogramas como medio para la reproducción de marcas sonoras, tal como se indicó en la sección II b) ii).

## V. RESUMEN

74. El objetivo del presente documento es examinar con mayor detalle los métodos existentes de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas, basándose para ello en los resultados preliminares que figuran en el documento SCT/16/2, en información adicional facilitada por los Miembros del Comité Permanente y, cuando sea procedente, en fuentes de otra índole, como las respuestas al Cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas.

75. De conformidad con el examen presentado en la sección II del presente documento, algunos métodos de representación utilizados en el registro de ciertas categorías de los nuevos tipos de marcas se aplican con mayor frecuencia que otros y, debido a ello, ha comenzado a perfilarse un enfoque común en relación con los métodos de representación de tales marcas. Tal podría ser el caso de las marcas tridimensionales, hologramas, marcas de color, así como de la combinación de las marcas de color, marcas animadas, marcas de posición y marcas sonoras. Es posible que la representación de otras marcas más excepcionales exija siempre una evaluación individual de cada caso.

76. En la sección III se trató de las normas internacionales existentes en relación con la representación gráfica, buscando orientación adicional en las prácticas de los Estados miembros recogidas en las respuestas al Cuestionario y en la información facilitada con posterioridad a la decimosexta sesión del SCT. En la sección IV se abordaron dos cuestiones mencionadas específicamente en la última sesión del Comité Permanente.

77. De lo anterior se desprende que el Comité Permanente podría proseguir su labor en este ámbito tomando en consideración las disposiciones existentes en el Tratado sobre el Derecho de Marcas y en el Tratado de Singapur y desarrollando las áreas que no están cubiertas por estos instrumentos, esto es, las que se refieren a los tipos de marcas indicadas en la segunda frase del párrafo 75 del presente documento, sobre la base de la información presentada por los Miembros del SCT.

*78. Se invita al Comité Permanente a que examine el presente documento y exprese su opinión acerca de la sugerencia formulada en el párrafo 77.*



- 
- 1 Información presentada por la Delegación de Suiza. El artículo 10 de la *Ordonnance sur la*  
*protection des marques (OPM)* prevé que el Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual  
podrá aceptar otros modos de representación sin necesidad de un cambio legislativo.
- 2 Información presentada por las Delegaciones de Alemania, Eslovenia, Federación de Rusia, la  
ex República Yugoslava de Macedonia, Noruega y Suiza.
- 3 Información presentada por las Delegaciones de Alemania, Bulgaria, China, Estados Unidos de  
América, Federación de Rusia, Noruega, Reino Unido, República de Corea, Moldova y  
Comunidad Europea.
- 4 Información presentada por las Delegaciones de Finlandia, la ex República Yugoslava de  
Macedonia y Suecia.
- 5 Información presentada por la Delegación del Japón.
- 6 Información presentada por la Delegación de Suiza.
- 7 Información presentada por la Delegación de Francia.
- 8 Información presentada por la Delegación de Finlandia.
- 9 Información presentada por la Delegación de Noruega.
- 10 Información presentada por las Delegaciones de Eslovenia y la ex República Yugoslava de  
Macedonia.
- 11 Información presentada por la Delegación del Reino Unido.
- 12 Información presentada por las Delegaciones de Australia y de los Estados Unidos de América.
- 13 Información presentada por las Delegaciones de Alemania, Bulgaria, China, Ecuador,  
Eslovenia, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, la ex República  
Yugoslava de Macedonia, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Oficina de Propiedad  
Intelectual del Benelux.
- 14 Información presentada por las Delegaciones de Australia, Ecuador, Estados Unidos de  
América, Federación de Rusia, Japón y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux
- 15 Información presentada por la Delegación de la República de Corea.
- 16 Información presentada por las Delegaciones de Eslovenia, la ex República Yugoslava de  
Macedonia y Noruega.
- 17 Información presentada por las Delegaciones de Ecuador y Suecia.
- 18 Información presentada por las Delegaciones de China y Moldova.
- 19 Información presentada por las Delegaciones de Alemania, Australia, China, Eslovenia,  
Finlandia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Moldova, Noruega, Suiza, Comunidad  
Europea y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux.
- 20 Información presentada por las Delegaciones de Alemania, Croacia y la Oficina de Propiedad  
Intelectual del Benelux (BOIP). En este contexto se ha hecho referencia a la decisión del  
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la causa *Heidelberger Bauchemie GmbH*,  
Causa 49/02 [2004].
- 21 Hasta 10 reproducciones del signo en Finlandia.
- 22 Máximo 8 x 8 cm. en Suiza.
- 23 Información presentada por las Delegaciones de Australia, Estados Unidos de América y  
Francia.
- 24 Información presentada por las Delegaciones de Alemania, Australia, Croacia, Estados Unidos  
de América, Finlandia, Francia, Moldova, Suecia, Comunidad Europea y la Oficina de  
Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP).
- 25 Información presentada por las Delegaciones de Alemania, China, Eslovenia, Finlandia, la ex  
República Yugoslava de Macedonia, Suiza y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux  
(BOIP).
- 26 Información presentada por las Delegaciones de Alemania, Finlandia, Noruega, Reino Unido,  
Suiza y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP).
- 27 Información presentada por las Delegaciones de Francia y la Comunidad Europea.
- 28 Información presentada por las Delegaciones de Australia, Estados Unidos de América y  
Moldova.

[Sigue la nota en la página siguiente]

---

[Continuación de la nota de la página anterior]

- 29 Información presentada por la Delegación de China.  
30 Véase documento SCT/16/2, página 5. En este contexto se ha hecho referencia a la decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la causa *Libertel Groep contra Benelux-Merkenbureau*, Causa C-104/01 [2003].  
31 Información presentada por las Delegaciones de Alemania, Moldova y Reino Unido.  
32 Información presentada por la Delegación de Francia.  
33 Información presentada por la Delegación de Suiza.  
34 Información presentada por la Delegación de Noruega.  
35 Información presentada por la Delegación de Finlandia.  
36 Información presentada por la Delegación de los Estados Unidos de América.  
37 Información presentada por las Delegaciones de Alemania, Finlandia, Suiza y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP).  
38 Información presentada por las Delegaciones de Alemania, Moldova y Suecia.  
39 Información presentada por la Delegación de Noruega.  
40 Información presentada por las Delegaciones de Croacia y Noruega.  
41 Información presentada por las Delegaciones de Eslovenia, Finlandia, Francia, la ex República Yugoslava de Macedonia y Reino Unido.  
42 Información presentada por la Delegación de Ecuador.  
43 Información presentada por la Delegación de Alemania.  
44 Información presentada por las Delegaciones de Eslovenia, Finlandia, Francia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Reino Unido y Suecia.  
45 Información presentada por la Delegación de Alemania.  
46 Información presentada por las Delegaciones de Ecuador, Finlandia, Moldova y Suecia.  
47 Información presentada por las Delegaciones de Alemania, Australia, Estados Unidos de América, Finlandia, Noruega, Reino Unido y Suiza.  
48 Información presentada por las Delegaciones de Australia, Finlandia y Noruega.  
49 Información presentada por las Delegaciones de Australia y Noruega.  
50 Información presentada por la Delegación de Finlandia.  
51 Información presentada por las Delegaciones de Alemania, Australia, Estados Unidos de América, Finlandia, Noruega, Reino Unido y Suiza.  
52 Información presentada por la Delegación de Alemania.  
53 Información presentada por la Delegación de Suiza.  
54 Información presentada por las Delegaciones de Alemania, Finlandia, Suiza y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP).  
55 Información presentada por las Delegaciones de Alemania y Estados Unidos de América.  
56 Información presentada por la Delegación de Noruega.  
57 Información presentada por las Delegaciones de Alemania, Noruega, Moldova y Suiza.  
58 Información presentada por las Delegaciones de Alemania, Estados Unidos de América, Noruega, Moldova y Suiza.  
59 Información presentada por la Delegación del Reino Unido.  
60 Véase documento SCT/16/2, pág. 8.  
61 Información presentada por las Delegaciones de Noruega, Moldova y Reino Unido.  
62 Información presentada por las Delegaciones de Alemania, Bulgaria, Croacia, Chile, Eslovenia, Francia, Marruecos, Moldova, Reino Unido, Suecia, Suiza, Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux y Comunidad Europea (BOIP).  
63 Información presentada por la Delegación de Ecuador.  
64 Información presentada por las Delegaciones de Australia, Estados Unidos de América, Finlandia y Noruega.  
65 Se hace referencia a la decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la causa *Shield Mark BV contra Joost Kist Hodn Memex*, Causa 283/01 [2003].  
66 Información presentada por las Delegaciones de Alemania, Australia, Estados Unidos de América y Noruega.

[Sigue la nota en la página siguiente]

---

[Continuación de la nota de la página anterior]

- 67 Información presentada por la Delegación de la Federación de Rusia y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP).
- 68 Información presentada por las Delegaciones de Eslovenia, Finlandia y Francia.
- 69 Causa *Shield Mark BV contra Joost Kist Hodn Memex, op cit.*, nota 55.
- 70 Información presentada por la Delegación de Suiza.
- 71 Información presentada por las Delegaciones de Alemania, Eslovenia, Finlandia, Suiza y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP).
- 72 Información presentada por las Delegaciones de Alemania, Ecuador, Chile, Eslovenia, Federación de Rusia y Finlandia.
- 73 Información presentada por las Delegaciones de Australia, Estados Unidos de América, Noruega y Suecia.
- 74 Información presentada por las Delegaciones de Italia y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP).
- 75 Información presentada por las Delegaciones de Chile y Noruega.
- 76 Véase documento SCT/16/2, pág. 9, párrafo 47 y las notas finales 48 y 49.
- 77 Se hace referencia a la decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la causa *Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent-und Markenamt*, Causa C-273/00 [2002] E.C.R. I-1137, sentencia definitiva.
- 78 *Ibid*, párrafo 55.
- 79 Los Estados miembros de la Unión Europea y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas y Diseños) (OAMI).
- 80 Información presentada por las Delegaciones de Noruega y Suiza.
- 81 Información presentada por las Delegaciones de Alemania, Croacia, Francia, Reino Unido, Suecia, Comunidad Europea y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP).
- 82 Información presentada por la Delegación de la Moldova.
- 83 Información presentada por las Delegaciones de Australia y Noruega.
- 84 Información presentada por la Delegación de Estados Unidos de América.
- 85 Información presentada por las Delegaciones de Australia y Suecia.
- 86 Información presentada por las Delegaciones de Ecuador, Marruecos y Suiza.
- 87 Véase documento SCT/16/2, página 10 y nota final 56.
- 88 Información presentada por la Delegación del Reino Unido.
- 89 Decisión del Tribunal de Apelación de París en la causa *Eli Lilly and Co. contra National Institute of Industrial Property of France (INPI)*, Causa N° 2003/02153, de 3 de octubre de 2003, tal como se indica en la información presentada por la Delegación de Francia.
- 90 Información presentada por las Delegaciones de Estados Unidos de América y Noruega.
- 91 Decisión de la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Marcas de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos en la solicitud de registro en los Estados Unidos N° 76,467,774 “Sabor de naranja para tabletas de disolución rápida”, por N.V. Organon, tal como se indica en la información presentada por la Delegación de los Estados Unidos de América.
- 92 Véase documento SCT/16/2, pág. 11, párrafo 55 y nota final 60.
- 93 “La cubierta con textura de terciopelo para una botella de vino”, registro en los Estados Unidos N° 3,155,702, American Wholesale Wine & Spirits, Inc., tal como se indica en la información presentada por la Delegación de los Estados Unidos de América.
- 94 Información presentada por las Delegaciones de Croacia y del Reino Unido.
- 95 Decisión del Tribunal Federal de Patentes de Alemania, publicada en *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2005, pág. 770, tal como se indica en la información presentada por la Delegación de Alemania.
- 96 Decisión del Tribunal Federal de Justicia de Alemania (*Bundesgerichtshof*), decisión I ZB 73/05, de 5 de octubre de 2006, tal como se indica en la información presentada por la Delegación de Alemania.

[Sigue la nota en la página siguiente]

---

[Continuación de la nota de la página anterior]

- 97 El Tratado sobre el Derecho de Marcas fue adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994 y entró en vigor el 1º de agosto de 1996. La lista de las Partes Contratantes del Tratado puede consultarse en [http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty\\_id=5](http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=5).
- 98 El Tratado de Singapur fue adoptado en Singapur el 27 de marzo de 2006 y concluido por la Conferencia Diplomática para la adopción de un tratado revisado sobre el Derecho de marcas. No ha entrado en vigor, pero la lista de los signatarios del Tratado de Singapur puede consultarse en [http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty\\_id=30](http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=30).
- 99 Véase artículo 2 1) del Tratado de Singapur.
- 100 Se hace referencia a la Nota R3.02 que figura en el documento TLT/R/DC/5 “Notas relativas a la propuesta básica de tratado revisado sobre el derecho de marcas y su reglamento”. Véase [http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=6982](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=6982), pág. 26.
- 101 Se hace referencia a las Notas R3.06 a R3.08 que figuran en el documento TLT/DC/5 “Notas relativas a la propuesta básica de tratado y su reglamento” publicado en las actas de la Conferencia Diplomática para la Adopción del Tratado sobre el Derecho de Marcas, Ginebra 1994, publicación de la OMPI N° 347 E), págs. 251 y 252, así como a las Notas R3.07 a R3.09 que figuran en el documento TLT/R/DC/5, *op. cit.*, nota 34, págs. 26 y 27.
- 102 *Ibid.*
- 103 *Ibid.*
- 104 Se hace referencia a la Nota R3.07, última parte, *op. cit.*, nota 34, pág. 26.
- 105 Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas (SCT/11/6), documento WIPO/Strad/INF/1, págs. 6 y 7, en <<http://www.wipo.int/sct/en/meetings>>.
- 106 “Trademark Law, A Practical Anatomy”, Jeremy Phillips, Oxford University Press, 2003, párrafo 426, pág. 65.
- 107 Información presentada por la Delegación de Estados Unidos de América.
- 108 *Ibid.*
- 109 Información presentada por las Delegaciones de Estados Unidos de América, Noruega, Suecia y la Comunidad Europea.
- 110 Resumen de las respuestas al cuestionario, *op.cit.*, págs. 91 y 92.
- 111 Información presentada por la Delegación de Noruega.
- 112 Información presentada por las Delegaciones de Croacia, Eslovenia y la ex República Yugoslava de Macedonia.
- 113 Información presentada por la Delegación de Alemania.
- 114 Información presentada por la Delegación de Noruega.
- 115 Información presentada por las Delegaciones de Eslovenia y la ex República Yugoslava de Macedonia.
- 116 Información presentada por la Delegación de Marruecos.