

OMPI



SCT/19/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 28 de abril de 2008

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Decimonovena sesión
Ginebra, 21 a 25 de julio de 2008

**LA REPRESENTACIÓN Y LA DESCRIPCIÓN DE MARCAS NO TRADICIONALES
POSIBLES ÁMBITOS DE CONVERGENCIA**

Documento preparado por la Secretaría

ÍNDICE

	<u>Página</u>
I. INTRODUCCIÓN	2
II. LA REPRESENTACIÓN Y LA DESCRIPCIÓN DE MARCAS NO TRADICIONALES – POSIBLES ÁMBITOS DE CONVERGENCIA	3
a) Signos visibles	4
i) Marcas tridimensionales	4
ii) Marcas de color	6
iii) Hologramas	7
iv) Signos animados o de multimedia	8
v) Marcas de posición	8
vi) Marcas gestuales	9
b) Signos no visibles	9
i) Marcas sonoras	9
ii) Marcas olfativas	10
iii) Marcas gustativas	11
iv) Marcas de textura o táctiles	11
III. OTRAS CUESTIONES	12
a) Publicación de marcas no tradicionales	12
b) Costos para los solicitantes y las Oficinas	12
IV. CONCLUSIÓN	13

I. INTRODUCCIÓN

1. En la decimoquinta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2005, el SCT solicitó a la Oficina Internacional que preparase un documento sobre las marcas no tradicionales (véase el párrafo 8 del documento SCT/15/4). En consecuencia, la Secretaría preparó el documento SCT/16/2, en el que se describen varios tipos de marcas no tradicionales y se examinan determinadas cuestiones relativas a ese tipo de marcas.

2. El documento SCT/16/2 se basa en gran medida en la información proporcionada en las respuestas al Cuestionario de la OMPI sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas, según se exponen en el documento de la OMPI WIPO/STrad/INF/1 (en adelante, “el Cuestionario”), así como en aportaciones específicas de determinados miembros del SCT. En el Anexo del documento SCT/16/2 figuran ejemplos de las marcas examinadas en el grueso del documento.

3. Tras examinar ese documento en su decimosexta sesión (celebrada en Ginebra del 13 al 17 de noviembre de 2006), el SCT pidió a la Oficina Internacional que elaborara un nuevo documento de trabajo a fin de que fuera examinado en su siguiente sesión, en el que figurasen los métodos existentes de representación y descripción de las marcas no tradicionales. En el documento se deberían señalar los posibles ámbitos de convergencia entre los miembros del SCT y toda otra cuestión que se planteara, como la posibilidad de que hubiera costos adicionales, particularmente en los países en desarrollo (véase el párrafo 9 del documento SCT/16/8).

4. En consecuencia, la Secretaría preparó el documento SCT/17/2 sobre la base de las conclusiones preliminares contenidas en el documento SCT/16/2 y la información presentada por los siguientes miembros del SCT: Alemania, Australia, Bélgica (por medio de la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP)), Brasil, Bulgaria, Chile, China, Comunidad Europea, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovenia, Estados Unidos de América, Ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo (por medio de la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP)), Marruecos, Moldova, Noruega, Países Bajos (por medio de la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP)), Reino Unido, República de Corea, Suecia, Suiza y Turquía.

5. El SCT examinó el documento SCT/17/2 en su decimoséptima sesión (celebrada en Ginebra del 7 al 11 de mayo de 2007), al término de la cual solicitó a la Secretaría que preparara un documento de trabajo para la siguiente sesión, teniendo en cuenta las deliberaciones del Comité Permanente, en el que se expusieran “enseñanzas destacadas” para los Estados miembros en relación con la representación de los tipos de marcas que el SCT examinó durante la decimoséptima sesión, así como toda otra información que los miembros del SCT hubieran presentado, abordando en forma específica la cuestión de las enseñanzas destacadas (véanse los párrafos 7 y 8 del documento SCT/17/7).

6. La Secretaría preparó el documento SCT/18/2 teniendo en cuenta los debates que el SCT llevó a cabo durante su decimoséptima sesión sobre las marcas tridimensionales, las marcas de color y las marcas sonoras (véanse los párrafos 14 a 97 del documento SCT/17/8 Prov.). El documento SCT/18/2 se basa asimismo en otras informaciones

presentadas por miembros del SCT antes de su decimoséptima sesión y en él se tienen en cuenta las informaciones presentadas por el Brasil y Turquía después de esa sesión del SCT.

7. En su decimoctava sesión, el SCT solicitó a la Secretaría que elaborara un nuevo documento para la presente sesión en relación con los métodos de representación y descripción de las marcas no tradicionales, en el que se expusieran posibles ámbitos de convergencia sobre la base de los documentos SCT/17/2 y SCT/18/2 y el informe de la decimoctava sesión. En particular, el documento tenía que centrarse en aspectos en los que se tiene menos experiencia en general y que no se contemplan de forma exhaustiva en el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (véanse los párrafos 5 y 6 del documento SCT/18/9).

8. En el presente documento se ponen de manifiesto posibles ámbitos de convergencia en relación con la representación y la descripción de las marcas no tradicionales que fueron examinados por los miembros del SCT durante tres sesiones consecutivas (Sección II) y se amplían detalles sobre las informaciones incluidas en los documentos presentados por los Estados miembros. Asimismo, en el documento se examinan otras cuestiones relativas a la publicación de las marcas no tradicionales y a los costos que entrañan para los solicitantes y las Oficinas que han sido examinadas por el Comité Permanente (Sección III).

II. LA REPRESENTACIÓN Y LA DESCRIPCIÓN DE MARCAS NO TRADICIONALES – POSIBLES ÁMBITOS DE CONVERGENCIA

9. Un rasgo de los procedimientos de registro de marcas que goza de aceptación general en todo el mundo consiste en que la solicitud debe contener una representación del signo cuyo registro se solicita. En la mayoría, sino en todos los sistemas, la representación suficientemente clara de la marca constituye un requisito para obtener una fecha de presentación. Muy a menudo, esta representación adopta la forma de reproducción gráfica o fotográfica de la marca, aunque en determinadas legislaciones nacionales o regionales se pueden autorizar otros modos de representación para determinadas clases de marcas, como las marcas no tradicionales.

10. Entre los demás tipos de representación cabe mencionar: una descripción en palabras, una serie de fotografías, una muestra de un objeto que lleve la marca o consista en la marca misma, una reproducción digital o una grabación sonora o de vídeo en formato analógico o digital. Sin embargo, el tipo de representación gráfica que se utilice deberá permitir a quienes consulten el registro comprender la naturaleza de la marca. Por lo tanto, no se considerarán aceptables las descripciones de carácter sumamente técnico o las formas desacostumbradas de representación.

11. Lo que es más importante, en relación con las marcas no tradicionales, la representación deberá demostrar la naturaleza de la marca y poner de manifiesto sus características de manera suficientemente clara para que pueda ser examinada adecuadamente y, posteriormente, determinarse de manera apropiada la naturaleza y el alcance de la protección otorgada a un signo concreto. A los fines del examen, una declaración o indicación del tipo de marca que se desea registrar constituye asimismo un requisito habitual, cuya ausencia puede tener consecuencias al determinar el carácter no tradicional del signo.

12. A fin de resumir los métodos de representación existentes o propuestos, el presente documento adopta la misma estructura que otros documentos anteriores preparados por la Secretaría (a saber, los documentos SCT/16/2 y SCT/17/2), y se desglosa en dos amplias categorías: los signos visibles y no visibles. Como el alcance del documento y las conclusiones propuestas se limitan a las cuestiones de la representación y la descripción de marcas no tradicionales, no serán mencionados en el presente documento los lemas publicitarios y los títulos de libros y películas, ya tratados en documentos anteriores, puesto que esos signos se representan habitualmente en forma de marcas tradicionales figurativas o compuestas por palabras.

a) Signos visibles

i) *Marcas tridimensionales*

13. Se considera que las marcas tridimensionales (por ejemplo, la forma del producto, su embalaje y su envase) están más establecidas que otras categorías de marcas no tradicionales. Esas marcas se han examinado igualmente en la legislación nacional e internacional de marcas, a saber, el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) de 1994 y el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (el Tratado de Singapur) de 2006. No obstante, siguen existiendo diferencias en relación con la representación de esos signos, como se constató durante los debates que tuvieron lugar en tres sesiones consecutivas del SCT.

14. En el Reglamento del TLT¹ y el Tratado de Singapur² figuran disposiciones similares sobre las cuestiones de la representación de los signos tridimensionales. En esos textos se dispone que en la solicitud de registro de una marca tridimensional deberá figurar una declaración o indicación del tipo de marca. En el momento de la presentación, a elección del solicitante, la representación podrá consistir en una vista única o en varias vistas diferentes de la marca. No existen disposiciones concretas en cuanto al tamaño de las reproducciones en el texto del Tratado o del Reglamento³.

15. Una vez que la Oficina ha recibido la solicitud, podrá considerar que la representación de la marca presentada por el solicitante no muestra suficientemente los detalles de la marca tridimensional e invitar al solicitante a proporcionar, dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, hasta seis vistas diferentes de la marca o una descripción de esa marca mediante palabras.

16. En una tercera etapa, si la Oficina considera que las diferentes vistas o la descripción de la marca siguen 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.

17. Como se ha señalado anteriormente, en el Reglamento del TLT y el Tratado de Singapur se establece un orden determinado con arreglo al cual el solicitante puede tener que proporcionar distintos elementos. La indicación de que la marca es tridimensional no solo determinará la manera en que la Oficina considerará el signo, sino asimismo la posibilidad de tener que cumplir otros requisitos. Las Oficinas podrán considerar que una representación gráfica (por ejemplo, la perspectiva o el dibujo isométrico o una fotografía) es de por sí suficiente para mostrar los detalles de la marca tridimensional. Sin embargo, tendrán la facultad de exigir vistas adicionales del signo tridimensional, una descripción o un espécimen si lo consideran necesario. Igualmente, los solicitantes podrán presentar más de una vista de la marca tridimensional.

18. Cabe la posibilidad de que las Oficinas consideren que es necesario presentar vistas adicionales puesto que la reproducción suministrada no presenta suficientemente las características tridimensionales del signo o hay materia oculta no visible. Durante las distintas sesiones del SCT, se ha debatido el número de vistas que deben publicarse cuando el solicitante haya presentado más de una. A ese respecto, se plantea la cuestión del número y del tamaño de las representaciones o de las vistas presentadas por el solicitante. En realidad, parece que no existe una práctica generalizada. Algunas Oficinas publican todas las vistas presentadas por el solicitante y otras únicamente la representación en la que se muestre una vista de la marca, aun cuando el solicitante haya presentado vistas adicionales.

19. Se han mencionado otros elementos en las comunicaciones de los Estados miembros y durante los debates del SCT. Se trata de elementos que tienen que ver con la reproducción de la marca cuando comprende únicamente una parte del producto, en cuyo caso deberán utilizarse líneas punteadas o discontinuas para indicar la parte del producto que no se reivindica como parte de la marca.

20. La cuestión de si la presentación de varias vistas distintas debe tratarse como requisito para obtener una fecha de presentación o si ese tipo de vistas pueden o deben presentarse durante el examen es independiente de la cuestión de cuántas vistas diferentes de una marca tridimensional deben publicarse.

21. En cuanto a la descripción, al parecer existen distintas maneras de considerar ese elemento, que van desde el de mera información adicional proporcionada por el solicitante al de requisito necesario para satisfacer determinadas condiciones que atañen a la extensión y al contenido y que puede ser objeto de modificación en aras de la exactitud.

22. Aunque parece que los especímenes resultan más pertinentes para los sistemas basados en el uso, también se han mencionado como elemento que contribuye a determinar la naturaleza y el alcance de los signos tridimensionales. Sin embargo, no se ha aclarado si el espécimen debe consistir en una muestra del producto, un dibujo o una fotografía.

Posible ámbito de convergencia N° 1

Con respecto a la solicitud de registro de una marca tridimensional, cabe considerar si para obtener una fecha de presentación sería suficiente la representación de la marca tridimensional en la que se muestran sus características tridimensionales desde una perspectiva. Las Oficinas tendrán la facultad de exigir vistas adicionales en una etapa posterior del procedimiento de examen, si consideran que ese tipo de vistas son necesarias para determinar si se cumplen las condiciones para el registro de la marca tridimensional. Si se exigen vistas adicionales y otros elementos, como la descripción de la marca tridimensional o un espécimen de la marca, el solicitante deberá disponer de plazos razonables para presentarlos. El número y el tipo de elementos adicionales exigidos estarán limitados por la necesidad práctica de aclarar la naturaleza de la marca y el alcance de los derechos reivindicados. En cuanto a la publicación de una marca tridimensional, cabe considerar si es necesario publicar distintas vistas de la misma marca tridimensional. En caso de que se entienda que únicamente debe publicarse una vista de la marca tridimensional, cabe preguntarse si el solicitante deberá seguir estando facultado para presentar diversas vistas de la misma marca tridimensional⁴.

ii) *Marcas de color*

23. Las empresas hacen un uso deliberado y sistemático del color y de las combinaciones de colores, tanto en sus productos y embalajes como en la publicidad e incluso en sus puntos de venta. Los colores como tales y las combinaciones de color sin contornos delineados han sido incluidos en la categoría de marcas no tradicionales y se acepta su registro en varias jurisdicciones.
24. Las Oficinas nacionales o regionales de marcas exigen habitualmente al solicitante que indique que el signo cuyo registro se solicita es una marca de color *per se*⁵ o una combinación de colores, junto con una muestra de los colores en papel. Cabe exigir otros requisitos, por ejemplo, en el caso de las combinaciones de color, una indicación de la proporción de cada color y la manera en que aparecen en la marca, y en el caso de las marcas de color *per se*, una representación sin contornos.
25. Asimismo, puede que se estipule el requisito de proporcionar una descripción escrita de la marca y en particular de la manera en que se aplica el color a los productos al utilizarla, o en relación con los servicios respecto de los que se solicita el registro. Asimismo, el solicitante puede estar obligado a describir los colores utilizando su nombre común.
26. En la regla 3.5) del Reglamento del Tratado de Singapur se dispone que cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca de color, una Parte Contratante podrá exigir una o más reproducciones y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación de esa Parte Contratante⁶. Las cuestiones relativas a la representación del color *per se* o de las combinaciones de color no se tienen en cuenta en ninguna otra disposición del Tratado de Singapur.
27. Durante los debates del SCT varias delegaciones han señalado que la representación del color en papel puede y en algunos casos debe complementarse mediante la indicación del correspondiente código de color con arreglo a un sistema de identificación reconocido internacionalmente, por ejemplo: PANTONE®, RAL, Focoltone®, RGB, etcétera. Se considera que los códigos de color son precisos y estables y que su uso en las solicitudes de registro de marcas contribuiría a aclarar la naturaleza y el alcance de las marcas de color.
28. Como en el caso de otros tipos de marcas no tradicionales, debe considerarse especialmente el uso de medios técnicos especializados de reproducción o descripción de las marcas de color *per se*, como los cromatogramas, puesto que la información contenida en el registro de marcas deberá seguir siendo accesible al público en general.

Posible ámbito de convergencia N° 2

Con respecto a la solicitud de registro de una marca de color per se o de una combinación de colores sin contornos delineados, la representación de ese tipo de marcas consistirá en una muestra de los colores en papel o en formato electrónico. Las Oficinas podrán exigir que se nombren los colores utilizando su nombre común. Además, las Oficinas deberán permitir a los solicitantes elegir la indicación de códigos de color reconocidos. Asimismo, las Oficinas podrán exigir una descripción escrita de la manera en que se aplica el color a los productos o de la manera en que se utiliza en relación con los servicios.

iii) *Hologramas*

29. Los hologramas pueden almacenar y recuperar ópticamente una imagen en tres dimensiones. La imagen puede cambiar en función del ángulo escogido por quien lo contempla y quizá sea difícil capturar ese rasgo en una reproducción impresa. No obstante, varias Oficinas han aceptado el registro de hologramas y exigen una representación gráfica de esos signos.
30. La representación gráfica del holograma puede consistir en una ilustración que capte el efecto holográfico en su totalidad, junto con una declaración o indicación del tipo de marca y habitualmente una descripción. Sin embargo, puede que existan distintos tipos de hologramas que requieran representaciones ligeramente distintas.
31. Se ha señalado que cuando el holograma esté constituido por la imagen de un solo objeto que no cambia, el solicitante puede estar obligado a representar ese 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 esos objetos.
32. A los fines del examen, la Oficina puede exigir varias vistas del holograma en distintos encuadres con la descripción del ángulo y la apariencia. La descripción tiene por objeto definir con precisión la materia cuya protección se solicita. Sin embargo, en determinados casos, la Oficina podrá pedir al solicitante que presente una descripción de la marca únicamente cuando no se considere suficiente la representación en distintas vistas.
33. En cuanto a la representación de los hologramas como requisito para obtener una fecha de presentación y para la publicación de ese tipo de marcas, se plantean cuestiones parecidas a las planteadas en el caso de la representación de las marcas tridimensionales. En particular, cabe preguntarse si puede considerarse suficiente una vista del holograma para otorgar una fecha de presentación al holograma objeto de la solicitud de registro. Además, tendrá que determinarse si es necesario publicar el holograma con todas las vistas que lo conforman.

Posible ámbito de convergencia N° 3

Con respecto a la solicitud de registro de un holograma, la representación de ese tipo de marca consistirá en una única vista del signo que capte el efecto holográfico en su totalidad o, cuando sea necesario, varias vistas del holograma desde distintos ángulos. El solicitante podrá incluir una descripción en la que explique el efecto holográfico o cualquier otro detalle pertinente de la marca, especialmente en los casos en que el holograma comprenda varios elementos. Además, cabe considerar si para otorgar una fecha de presentación a la solicitud sería suficiente una representación del holograma, consistente en una única ilustración que capte el efecto holográfico en su totalidad. Asimismo, cabe considerar si en los casos en que el solicitante presente una representación de un holograma consistente en varias vistas del holograma, por ejemplo, diferentes ilustraciones en distintos encuadres, deberían publicarse todas esas vistas.

iv) Signos animados o de multimedia

34. Estos signos consisten en elementos animados o pueden contener elementos animados. La imagen en movimiento puede ser un fragmento de película cinematográfica o de vídeo, el logotipo móvil de un programa de televisión, etcétera. En los países en que se acepta el registro de los signos animados o de multimedia como marcas se han señalado dos maneras principales de representar esos signos. El primer método consiste en proporcionar una serie de imágenes fijas que describan claramente la animación, junto con una detallada descripción por escrito de la marca.

35. A veces existe el requisito adicional de especificar el orden cronológico de las imágenes, numerando las series de encuadres o incluyendo esa secuencia en la descripción escrita. En algunos sistemas, se limita el número de encuadres que han de presentarse. Otros elementos de la descripción pueden ser la duración, la dirección y la frecuencia del movimiento. Normalmente, se exigirá una declaración o una indicación del tipo de marca.

36. El segundo método de representación consistirá en una película de corta duración que podrá ser presentada junto con la solicitud y una descripción escrita en la que se exponga brevemente la naturaleza de la marca y se describa el movimiento. En este caso, se exigirá una grabación del movimiento en formato analógico o digital. Si es posible presentar las solicitudes electrónicamente, la película podrá presentarse en un archivo electrónico.

Posible ámbito de convergencia N° 4

Con respecto a la solicitud de registro de una marca animada o de multimedia, la representación de ese tipo de marcas consistirá en una serie de imágenes fijas que, conjuntamente, describan el movimiento. En la solicitud figurará una descripción escrita en la que se explique el movimiento. Por otra parte, las Oficinas podrán exigir una grabación del signo en formato analógico o digital.

v) Marcas de posición

37. La ubicación especial y distintiva de un signo en relación con un producto puede constituir una marca en determinados sistemas. Las marcas de posición se tratan por lo general como marcas figurativas y únicamente se exige una representación con una sola imagen del signo.

38. No obstante, la representación del signo deberá permitir a la Oficina definir claramente el objeto para el que se reivindica la protección. Con tal fin, el solicitante podrá utilizar líneas punteadas o discontinuas para indicar la parte del objeto respecto de la que no se reivindica la protección.

39. La mayoría de las Oficinas exigen que se indique el tipo de marca y en función de la representación presentada, se podrá exigir al solicitante que presente una descripción escrita en la que se especifique la ubicación del signo en relación con el producto (por ejemplo, en una etiqueta, bolsillo, botón, cinta, etc.).

Posible ámbito de convergencia N° 5

Con respecto a la solicitud de registro de una marca de posición, la representación de ese tipo de marca consistirá en una única vista de la marca. Se podrá exigir que se represente con líneas discontinuas o punteadas la materia respecto de la que no se reivindica la protección. Asimismo, se podrá exigir una descripción escrita en la que se especifique la ubicación de la marca en relación con el producto si no es suficiente la representación gráfica proporcionada.

vi) *Marcas gestuales*

40. Se ha hecho referencia a la posibilidad de considerar el gesto como otro tipo de marca no tradicional. Si bien el registro de ese tipo de signos sigue siendo excepcional, al parecer cabe representarlos de dos maneras. Cuando el signo se trata como marca figurativa, la representación consistiría en un único dibujo o en varios encuadres que muestren el movimiento, acompañados de una descripción escrita.

41. Si el signo se considera como un tipo de marca animada, podría ser representado mediante una serie de imágenes fijas, junto con una descripción de la marca en la que se indique el gesto de que se trata. Por otra parte, puede presentarse una grabación analógica o digital del gesto. Si las solicitudes pueden presentarse en forma electrónica, se podrá presentar un archivo electrónico en el que se muestre el gesto. En ambos casos, se exigirá una indicación del tipo de marca.

Posible ámbito de convergencia N° 6

Con respecto a la solicitud de registro de una marca gestual, la representación de ese tipo de marca consistirá en una única imagen cuando la marca sea tratada como marca figurativa o en varios encuadres en los que se describa el gesto si la marca se considera una marca animada. Asimismo, se podrá presentar una descripción escrita en la que se explique el gesto. En cuanto al resto, se aplicarán las consideraciones expuestas en el posible ámbito de convergencia N° 4.

b) *Signos no visibles*

i) *Marcas sonoras*

42. Las marcas sonoras pueden consistir en sonidos musicales, ya sea preexistentes, ya sea creados especialmente a los fines del registro de la marca. Asimismo, pueden consistir en sonidos musicales, existentes en la naturaleza (por ejemplo, sonidos de animales o correspondientes a fenómenos meteorológicos o geográficos) o producidos por máquinas u otros dispositivos creados por el ser humano.

43. En la regla 3.6) del Reglamento del Tratado de Singapur se dispone que 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.

44. La representación de sonidos musicales se realiza habitualmente indicando en la solicitud el tipo de marca y presentando las notas musicales correspondientes en un pentagrama. Complemento de esos requisitos básicos puede ser una descripción mediante palabras del sonido, en la que se indiquen los instrumentos utilizados, sus notas, su longitud y toda otra característica del sonido en cuestión.
45. Las Oficinas de muchos países exigen una grabación analógica o digital del sonido. Cuando se contemple la presentación electrónica, cabe presentar la grabación del sonido utilizando un archivo electrónico, como el MP3 o el WAV.
46. La representación de sonidos no musicales puede lograrse por otros métodos, por ejemplo, la onomatopeya, la descripción mediante palabras, una grabación sonora en formato analógico o digital adjunta al formulario de solicitud o presentada electrónicamente, o una combinación de esos métodos.
47. También se han utilizado medios técnicos como oscilogramas, espectrogramas o sonogramas como medio de representación de los signos sonoros, habitualmente en combinación con una indicación del tipo de marca y la descripción. Sin embargo, se ha suscitado el debate en torno a si esas formas de representación son suficientemente accesibles y comprensibles para el público en general.

Posible ámbito de convergencia N° 7

Con respecto a la solicitud de registro de una marca sonora, la representación de ese tipo de marca consistente en un sonido musical comprenderá una notación musical en un pentagrama junto con una descripción escrita de la marca, en la que se pueda indicar los instrumentos utilizados, sus notas, su longitud y toda otra característica del sonido en cuestión. Las Oficinas podrán exigir una grabación analógica o digital del sonido en un formato de sonido de uso corriente. Cuando se contemple la presentación electrónica, se podrá presentar con la solicitud un archivo electrónico de sonido.

La representación de una marca sonora consistente en un sonido no musical consistirá en una onomatopeya del sonido, una descripción de palabras o una grabación sonora analógica o digital presentada junto con la solicitud. Cuando se contemple la presentación electrónica, se podrá presentar con la solicitud un archivo electrónico del sonido.

ii) Marcas olfativas

48. En algunos países se han registrado las marcas olfativas. Si bien sigue siendo excepcional el registro de ese tipo de signos, al parecer su representación puede consistir en una descripción escrita del olor. Esa representación se realizará de manera que se transmita a una persona normal y corriente la información necesaria para identificar adecuadamente la marca. Por lo general, deberá incluirse una indicación del tipo de marca de que se trate⁷.
49. La práctica de las Oficinas que aceptan el registro de esas marcas puede variar en función de si debe presentarse un espécimen del signo con la solicitud o si únicamente es necesario en el curso del examen. Al igual que en el caso de otras marcas no tradicionales, se tiende a evitar las referencias a los métodos altamente especializados para la identificación de olores ya que resultarían incomprensibles para una persona normal y corriente.

Posible ámbito de convergencia N° 8

Con respecto a la solicitud de registro de una marca olfativa, la representación de ese tipo de marca consistirá en una descripción del olor. Cabe considerar si la Oficina debería exigir, en el curso del examen, la representación de un espécimen del producto al que se aplica el olor.

iii) Marcas gustativas

50. En algunos países se admite el registro de ese tipo de marcas sensoriales. En esos casos, el solicitante presenta una representación de la marca consistente en dos elementos, a saber, una indicación en la solicitud del tipo de marca y una descripción escrita en la que se describen las características del sabor. Sin embargo, al parecer de momento sigue siendo excepcional el registro de marcas gustativas.

Posible ámbito de convergencia N° 9

Con respecto a la solicitud de registro de una marca gustativa, la representación de ese tipo de marca consistirá en una descripción del gusto. Cabe considerar si la Oficina debería exigir, en el curso del examen, la presentación de un espécimen del producto al que se aplica la marca.

iv) Marcas de textura o táctiles

51. En el caso de las marcas de textura, es la superficie del producto lo que puede dar lugar a su reconocimiento, por ejemplo, gracias a una estructura o textura específicas y reconocibles. Aunque sigue siendo excepcional el registro de marcas de textura o táctiles, se han puesto de manifiesto algunas maneras de representar esos signos.

52. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que, además de una indicación o declaración en la solicitud en relación con el tipo de marca, se presente a la Oficina una descripción detallada por escrito del signo y una representación de la superficie consistente en una muestra realizada con arreglo al sistema braille. Asimismo, ese tipo de marcas pueden representarse mediante una representación gráfica en la que se indique la ubicación de la marca en los productos y una descripción detallada por escrito de la textura.

Posible ámbito de convergencia N° 10

Con respecto a la solicitud de registro de una marca de textura o táctil, la representación de ese tipo de marcas consistirá en una descripción detallada por escrito de la marca. Cabe considerar si la Oficina debería exigir alguna forma de representación gráfica si los elementos proporcionados no son suficientes para determinar la naturaleza y las características de la marca.

III. OTRAS CUESTIONES

a) La publicación de marcas no tradicionales

53. El SCT examinó las cuestiones relativas a la publicación de las marcas no tradicionales durante su decimoséptima y decimoctava sesión (véase la página 13 del documento SCT/17/2). En el debate se indicó generalmente que las Oficinas adoptan distintos planteamientos en este ámbito, que pueden consistir en la publicación en papel, la publicación en formato electrónico en CD-ROM o en Internet, o una combinación de esas formas.

54. La forma de publicación elegida por la Oficina repercutirá en el tipo de requisitos que aplica a la representación, especialmente en el caso de las marcas no tradicionales. Al examinar la representación de distintos tipos de marcas no tradicionales, en el presente documento ya se han tenido en cuenta algunas cuestiones pertinentes que atañen específicamente a determinados tipos de marcas no tradicionales. Sin embargo, existen varias cuestiones que tienen importancia para la publicación de todos los tipos de marcas.

55. En particular, la publicación de signos no visibles ha planteado cuestiones sobre la manera de dar a conocer al público la verdadera naturaleza de la marca. Al parecer, resultaría más fácil publicar los signos no visibles en un sitio de Internet. Por ejemplo, cargando un archivo de MP3 y poniéndolo a disposición de los usuarios mediante un URL o un icono en el lugar en que se halle la marca sonora o de multimedia. Sin embargo, está claro que la publicación en papel únicamente serviría de referencia en la que se indique que la representación no gráfica de un signo no visible puede consultarse en un lugar determinado.

56. En los países en que se combinan distintos métodos, por ejemplo, la publicación en papel y en CD-ROM, o la publicación en papel y en un sitio de Internet, puede surgir el problema de determinar cuál de las dos se considera la publicación oficial que surte determinados efectos jurídicos. Aunque tradicionalmente se consideraba que esa función la desempeñaba la publicación en papel, puede que ya no sea ese el caso.

57. Se ha señalado que en teoría, las publicaciones deberían ser completas y proporcionar suficiente información a los usuarios y a terceros que deseen consultar las solicitudes pendientes de registro o las marcas registradas, según sea el caso. A ese respecto, también se ha señalado que debe recomendarse el uso generalizado de los “Números Internacionales Aceptados para la Identificación de Datos Bibliográficos” (códigos INID), a fin de facilitar la consulta de las bases de datos y de los registros.

b) Costos para los solicitantes y las Oficinas

58. En el documento SCT/17/2 (véanse las páginas 13 y 14) se trató de la cuestión de los costos, que el SCT examinó en su decimoctava sesión (véanse los párrafos 117 a 127 del documento SCT/18/10 Prov.). Por lo general, se observó que las representaciones de marcas no tradicionales consistentes en signos visibles no parecen acarrear costos adicionales al ser procesadas por las Oficinas.

59. En cuanto a los signos no visibles, se ha señalado que el registro de ese tipo de signos puede depender de la capacidad real de las Oficinas de recibir, tramitar y publicar ese tipo de solicitudes. Se observó que el uso creciente de la presentación electrónica contribuirá a facilitar la labor de las Oficinas en relación con esos signos. En concreto, esto podría dar lugar a ahorros importantes, dado el hecho de que las publicaciones electrónicas son bastante menos caras que las impresas.

60. En lo concerniente a las solicitudes de registro y a los registros de marcas no tradicionales, se reconoce en gran medida que existen distintos niveles de desarrollo y de acceso a la tecnología en todos los países del mundo. Esto constituye un punto destacado de la Resolución de la Conferencia Diplomática Suplementaria al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y a su Reglamento (“la Resolución”).

61. En concreto, en los párrafos 3 a 7 de la Resolución se hace constar que en la Conferencia Diplomática queda entendido que los artículos 2 (Marcas a las que se aplica el Tratado) y 8 (Comunicaciones) no imponen obligación alguna para las Partes Contratantes de registrar marcas no tradicionales o instrumentar sistemas de presentación electrónica u otros sistemas automatizados. Cada Parte Contratante podrá decidir si permitirá el registro de marcas no tradicionales, y en qué momento.

62. Además, con miras a facilitar la aplicación del Tratado de los países en desarrollo y en los países menos adelantados (PMA), en la Resolución se crea un marco para proporcionar una asistencia técnica adecuada y adicional, que incluya el apoyo tecnológico, jurídico y de otra índole, con el fin de fortalecer la capacidad institucional de esos países y permitirles que aprovechen plenamente las disposiciones del Tratado.

63. Al parecer, ese marco institucional ofrece una serie de oportunidades para la cooperación, entre las que figura el intercambio de experiencias, destinado a establecer una fuente colectiva de información de la que puedan beneficiarse los solicitantes, los usuarios y las Oficinas.

IV. CONCLUSIÓN

64. En la labor emprendida hasta la fecha por el SCT se pone de manifiesto que las marcas no tradicionales constituyen un ámbito que suscita el interés en los Estados miembros de la OMPI. El estudio realizado a partir de las respuestas al Cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas y la información expuesta por los miembros del SCT en los documentos presentados han arrojado alguna luz sobre los enfoques que pueden adoptarse con respecto a la representación de las marcas no tradicionales. El presente documento tiene por fin resumir esos enfoques y determinar posibles ámbitos de convergencia que puedan ser útiles a los solicitantes y a las Oficinas.

65. *Se invita al SCT a considerar el presente documento y*

i) formular comentarios sobre los posibles ámbitos de convergencia N° 1 a 10;

ii) modificar los posibles ámbitos de convergencia expuestos en el documento, a fin de añadir otros ámbitos posibles u omitir algunos de los expuestos;

iii) considerar cualquier otra medida que pueda adoptarse con respecto a los puntos i) y ii).

[Fin del documento]

¹ Regla 3.3)a) a e).

² Regla 3.4)a) a e).

³ Sin embargo, en el Formulario internacional tipo N° 1 se estipula un espacio de 8 x 8 cm.

⁴ Esto se contempla actualmente en la regla 3.3)b) del Reglamento del TLT y en la regla 3.4)b) del Reglamento del Tratado de Singapur.

⁵ Esto queda reflejado en el artículo 3.1)a)x) del Tratado de Singapur.

⁶ La regla 3.5) se aplica igualmente a los hologramas, a las marcas animadas y a las marcas de posición.

⁷ La regla 3.6) se aplica a todas las marcas consistentes en signos no visibles.