

OMPI



SCT/8/3

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 26 de abril de 2002

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

**Octava sesión
Ginebra, 27 a 31 de mayo de 2002**

SUGERENCIAS PARA SEGUIR DESARROLLANDO EL
DERECHO INTERNACIONAL DE MARCAS

Documento preparado por la Secretaría

1. En el Subprograma 05.2, titulado "Derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas", del Programa y Presupuesto revisado para 2002-2003, se incluyen las actividades siguientes (véase el documento WO/PBC/4/2, página 54):

"Convocación de cuatro reuniones del SCT (y de cualquier grupo de trabajo establecido por este Comité) para examinar las siguientes cuestiones de actualidad:

– la revisión del TLT, para abordar, entre otras cuestiones, la creación de una Asamblea, la inclusión de disposiciones sobre la presentación electrónica y la incorporación de la Recomendación Conjunta relativa a las Licencias de Marcas; [...];

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

2. Durante los bienios 1998-1999 y 2000-2001, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) se dedicó a la negociación y conclusión de las disposiciones relativas a las marcas notoriamente conocidas, las licencias de marcas y la protección de marcas en Internet. Esta labor concluyó con la adopción, en unas sesiones conjuntas de la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de una Recomendación Conjunta relativa a la protección de las marcas notoriamente conocidas (trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, celebrada del 20 al 29 de septiembre de 1999), una Recomendación Conjunta relativa a las Licencias de Marcas (trigésima quinta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, celebrada del 25 de septiembre al 3 de octubre de 2000) y una Recomendación Conjunta sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet (trigésima sexta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, celebrada del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2001).

3. En la sexta sesión del SCT (marzo de 2001) y en la séptima sesión (5 a 7 de diciembre de 2001), al deliberar sobre las labores futuras del Comité, varias delegaciones y representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales expresaron el deseo de que se examinaran cuestiones relacionadas con la armonización sustantiva de la legislación sobre protección de marcas (véase el documento SCT/6/6, párrafo 222 y el documento SCT/7/4 Prov., párrafo 91).

4. En el presente documento figuran indicaciones preliminares sobre las cuestiones sustantivas que podrían analizarse con miras a la armonización sustantiva de las legislaciones sobre marcas, así como un conjunto de principios de debate que podrían llevar a redactar disposiciones específicas. Las cuestiones que aquí se plantean no han sido objeto de investigación detallada; el propósito del presente documento es simplemente servir de base para el intercambio preliminar de opiniones en la octava sesión del SCT. Lo que surge de ese intercambio de opiniones resultará provechoso para la Oficina Internacional en la preparación

de los documentos para la próxima sesión del SCT. Las propuestas destinadas a seguir desarrollando las formalidades y procedimientos en el ámbito de las marcas figuran en el documento SCT/8/2.

PRINCIPIOS PARA EL DEBATE

5. Definición de marca. Podrían proponerse disposiciones que den una definición de marca más completa y más amplia con un alcance mayor, por ejemplo, que las definiciones vigentes relativas a “signos visibles” (Artículo 2.1a) del TLT). Las disposiciones podrían basarse en el Artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, y disponer que los miembros “exigirán” como condición del registro que los signos sean perceptibles visualmente, o puedan representarse gráficamente, describirse por escrito, con diagramas o por cualquier otro medio visual. También podrían incluirse expresamente las marcas consistentes en hologramas, las marcas sonoras y las marcas olfativas.

6. Posibilidad de registrar una marca. Podrían proponerse disposiciones que establezcan que si los signos no cumplen en sí mismos la función de distinguir los productos o servicios pertinentes, podrá supeditarse la posibilidad de registrar una marca a la adquisición de un carácter distintivo suficiente obtenido mediante el uso, o por otros medios, excepto para los signos considerados funcionales o genéricos.

7. Administración de marcas. Con el fin de promover la armonización de la tramitación de las solicitudes de registro de marcas, podrían proponerse disposiciones, en particular destinadas a:

i) establecer un plazo máximo para las primeras medidas que tome la oficina donde se presenta la solicitud, teniendo en cuenta la existencia de distintos sistemas de procedimiento de registro de marcas;

ii) exigir que se mantenga un sistema de oposición al registro de marcas y fijar un plazo [mínimo] [y máximo] contado a partir de la fecha de publicación, durante el cual cualquier parte interesada puede presentar una oposición ante la oficina;

iii) disponer que deberá darse al solicitante la oportunidad de contestar cualquier oposición, y fijar un plazo mínimo [y máximo] a tal efecto;

iv) prohibir todo cambio del signo registrado como marca durante la validez del registro, y toda extensión o ampliación de los productos o servicios respectos de los cuales se solicita o se confiere el registro, pero permitir en cualquier momento la eliminación o limitación de cualesquiera de esos productos o servicios;

v) reconocer plenamente la renovación de registros como una extensión completa en el tiempo del registro inicial y de los derechos que derivan de él, y prohibir cualquier procedimiento de oposición con ocasión de la renovación de los registros.

8. Examen. En las legislaciones nacionales existen varios sistemas para el examen sustantivo de las solicitudes de registro de marcas. Algunas legislaciones exigen un examen limitado únicamente a algunos o todos los motivos absolutos de denegación; otras legislaciones exigen un examen que se refiera tanto a esos motivos como a los motivos mencionados en el párrafo 10 del presente documento (derechos anteriores). Además,

algunas legislaciones prevén la oportunidad de oponerse al registro de una marca, sobre la base de esos motivos, o al menos sobre la base de un conflicto con derechos anteriores. Podrían proponerse disposiciones cuyo objeto sea introducir cambios en los distintos sistemas de examen en vigor, sin promover la adhesión por las Partes Contratantes a los mismos principios fundamentales de administración de procedimientos de examen de marcas. Como alternativa, la disposición podría obligar a las Partes Contratantes a adoptar, con mayor o menor alcance, los mismos tipos de sistemas de examen (por ejemplo, exigiendo a todas las Partes Contratantes que examinen de oficio las solicitudes en lo relativo a los motivos absolutos de rechazo, o que examinen de oficio las solicitudes en lo relativo a esos motivos y previniendo una oportunidad de oposición al registro de marcas fundada en los motivos mencionados en el párrafo 8.i) a iii) (derechos anteriores) ya ún sobre la base de motivos absolutos de rechazo).

9. Motivos absolutos de rechazo. Podrían proponerse disposiciones que procuren establecer una lista exhaustiva de motivos absolutos de rechazo de un registro. Esos motivos podrían consistir en que el signo presentado para su registro:

- i) no sea una marca correspondiente al significado de la definición de marca que figura en el párrafo 5 del presente documento;
- ii) no tenga carácter distintivo alguno, en el sentido de que no sirva para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas;
- iii) [consista exclusivamente en signos que pueden servir, en el comercio, para designar el tipo, calidad, cantidad, fin previsto, valor, lugar de origen de los productos, o el momento de producción, en virtud de la costumbre, hayan pasado a formar parte del lenguaje corriente o de las prácticas comerciales de buena fe y consolidadas del país en que se solicita la protección] [sea totalmente descriptivo];
- iv) sea totalmente genérico;
- v) sea contrario a la moral y el orden público;
- vi) pudiera inducir al público a engaño, en particular, acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico o cualquier otra característica de los productos o servicios para los que se utiliza o prevé utilizarse;
- vii) sea un signo cuyo registro o uso como marca están prohibidos por el Artículo 6ter del Convenio de París, o cuyo registro o uso como marcas de servicio están prohibidos en virtud de esas disposiciones.

10. Conflictos con derechos anteriores. Podrían proponerse disposiciones para establecer una lista exhaustiva de motivos que harían imposible el registro de un signo como marca debido a un derecho anterior correspondiente a un tercero. En particular, esos motivos podrían ser:

- i) la existencia de una marca idéntica registrada por un tercero o cuyo registro haya sido solicitado por un tercero, respecto de productos o servicios idénticos, y cuyo registro o presentación de solicitud haya sido anterior, o sicorresponde, goce de una fecha de prioridad;

ii) la existencia de una marca idéntica o tan similar como para producir confusión, registrada por un tercero, o cuya solicitud hubierapresentado un tercero, respectode productos o servicios idénticos o similares y cuyo registro o presentación de solicitud haya sido anterioro, si corresponde, goce de una fecha de prioridad;

iii) la existencia de una marca notoriamente conocida idéntica o tan similar como para producir confusión, cuyo titular sea o trapersona, utilizada para productos o servicios en los que ese uso entrañaría el riesgo de confusión o asociación con la marca notoriamente conocida, el riesgo de dilución de esa marca, o de cualquier otro perjuicio injustificado para el titular de esa marca;

iv) la existencia de un nombre comercial idéntico o tan similar como para producir confusión, cuyo titular sea o trapersona, cuando el uso del signo como marca entrañaría el riesgo de confusión o asociación con el nombre comercial, o el riesgo de un perjuicio injustificado para el titular del nombre comercial.

11. Otros motivos facultativos podríanser, porejemplo:

i) la infracción de los derechos respectode un dibujo o modelo industrial o una obra protegida por derecho de autor;

ii) la infracción de una denominación de origen protegida;

12. La violación de las normas de competencia desleal, los derechos personales y la infracción del derecho de intimidad también podríanser elementos de una lista no exhaustiva de motivos de rechazo de un registro.

13. Las disposiciones también podrían tratarse de las circunstancias en las que con el consentimiento del titular de cualesquier de los derechos anteriores mencionados en el párrafo precedente pudierapermitirse el registro de la marca de otra persona, así como del papel de las renunciaciones presentadas por un solicitante a este respecto.

14. Derechos conferidos por el registro. Podríanser disposiciones que establezcan qué derechos confiere el registro de unamarca. En particular, podríadisponerse que el registro otorga a su titular:

i) el derecho a impedir el uso por terceros de una marca idéntica registrada respecto de productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca se ha registrado;

ii) el derecho a impedir a terceros el uso de un signo idéntico o tan similar como para producir confusión, respectode productos o servicios distintos de aquellos para los que se ha registrado la marca, si el uso de ese signo pudieracrear el riesgo de confusión o asociación con la marca, el riesgo de dilución de esa marca, o de que se ocasionecualquier otro perjuicio injustificado al titular de la marca;

iii) el derecho a impedir el uso por terceros de una marca idéntica o similar respecto de cualquier producto o servicio, de una forma que ponga en peligro el carácter distintivo de la marca registrada (porejemplo, utilizando la marca registrada como nombre genérico, u otros usos perjudiciales, tanto comerciales como sin fines de lucro).

15. A los efectos de los puntos que acabandeseñalarse, podrían proponerse disposiciones que definan qué se entenderá por “uso” de una marca por un tercero no autorizado. Esa definición podría incluir no sólo el uso directo para productos o servicios, sino también en publicidad y documentos. Ese uso se consideraría como tal, con independencia del medio en que se lo utiliza, e incluiría el uso en Internet.

16. Anulación. Podrían proponerse disposiciones que exijan a las Partes Contratantes que prevean la anulación del registro de marcas, en procedimientos judiciales, mediante una acción de nulidad, o mediante defensa ante una acción por infracción, sobre la base de los motivos absolutos de rechazo o de derechos anteriores. Al mismo tiempo, las disposiciones podrían permitir a las Partes Contratantes que prevean un procedimiento de anulación ante la oficina de propiedad industrial, sujeto a revisión por una autoridad judicial.

17. Podrían proponerse disposiciones que establezcan un plazo para anular sobre la base de motivos relativos a un registro efectuado de buena fe. Por ejemplo, ese plazo podría ser de cinco años después de la fecha inicial del registro en la jurisdicción en que se solicita la anulación. Podría establecerse que no se aplique plazo alguno en el caso de registros efectuados de mala fe.

18. Requisitos de uso. Podrían proponerse disposiciones que prevean que:

- i) no se exigirá demostrar el uso real en el momento de presentar una solicitud;
- ii) la fecha a partir de la cual puede solicitarse la anulación por falta de uso durante un período ininterrumpido de [tres años como mínimo] [cinco años] se calcule a partir de la fecha de registro de la marca en la jurisdicción en la que se solicita la anulación;
- iii) deberá permitirse la falta de uso si se debe a circunstancias independientes de la voluntad del titular de la marca;
- iv) el procedimiento de anulación de una marca incluirá procedimientos de oficio de la oficina de propiedad industrial para solicitar al titular de la marca que demuestre su uso de la misma;
- v) el uso de la marca habiendo sido modificado alguno de los elementos como el tipo de letra o la disposición, pero sin alterar el carácter distintivo de la marca con la forma en que se registró, no constituirá por sí mismo motivos suficientes de anulación sobre la base de falta de uso.

19. Uso de la marca. En las distintas legislaciones son muy variadas las disposiciones que definen lo que se considera como “uso de una marca”, a los efectos de determinar la adquisición o mantenimiento de un derecho sobre la misma. Podrían proponerse disposiciones que exijan, como mínimo, utilizar la marca “como marca” respecto de determinados productos o servicios. Además, de conformidad con el Artículo 5 de la Recomendación conjunta de la OMPI sobre las licencias de marcas, se considerará que el uso de una marca en nombre del titular constituye uso por el propio titular si ese uso se efectúa con su consentimiento.

20. Observancia. Las disposiciones podrían prever medidas adicionales para perfeccionar los principios internacionales vigentes relativos a la observancia de los derechos conferidos por el registro. Por ejemplo, podría examinarse la necesidad de que los dictámenes acerca de

los fundamentos de un caso de bándarse siempre por escrito y de que se expongan las bases del dictamen. Además, las disposiciones podrían exigir un nivel mínimo de medidas correctivas, que podrían incluir proposición de prueba, confiscación, mandamientos judiciales y reparación de daños y perjuicios.

21. Se invita al SCT a tomar nota y examinar las cuestiones sugeridas para seguir desarrollando el derecho internacional marítimo. En particular, se invita al SCT a dar orientación a la Oficina Internacional acerca de las cuestiones mencionadas u otras cuestiones que deberían incluirse en el futuro del SCT y en qué medida.

[Fin del documento]