

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCT/20/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 15 de octubre de 2008

S

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

Vigésima sesión
Ginebra, 1 a 5 de diciembre de 2008

**LA REPRESENTACIÓN DE MARCAS NO TRADICIONALES
ÁMBITOS DE CONVERGENCIA**

Documento preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. Entre su decimosexta sesión (13 a 17 de noviembre de 2006) y su decimonovena sesión (21 a 25 de julio de 2008), el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) examinó varios documentos de trabajo sobre la representación de las marcas no tradicionales (véanse los documentos SCT/16/2, SCT/17/2, SCT/18/2 y SCT/19/2).
2. Esos documentos de trabajo se basan en la información contenida en el resumen de las respuestas al Cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas (documento WIPO/STrad/INF/1), en el que se reflejan las respuestas recibidas de 73 Estados miembros y tres organizaciones intergubernamentales, y se toma en consideración la información específica presentada por los siguientes Estados 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, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Italia, Japón, la ex República Yugoslava de Macedonia, Luxemburgo (por medio de la BOIP), Marruecos, Noruega, Países Bajos (por medio de la BOIP), Reino Unido, República de Corea, República de Moldova, Suecia, Suiza y Turquía.
3. En su decimonovena sesión, el SCT llegó a un acuerdo respecto de los ámbitos de convergencia relativos a la presentación de las marcas no tradicionales que se reproducen en el Anexo del presente documento. En ese contexto, el SCT observó que los ámbitos de convergencia no obligan a los miembros del SCT a prever el registro de las marcas no tradicionales. Cada miembro podrá decidir si contemplará el registro de esas marcas y en qué momento.
4. El SCT manifestó el entendimiento de que los ámbitos de convergencia constituyen un conjunto de referencias que puede ser utilizado por las oficinas, así como por los titulares de marcas y los profesionales del sector que están utilizando nuevas técnicas de comercialización y de publicidad, para lo cual necesitan mayor flexibilidad en cuanto a los medios que pueden utilizar para distinguir sus productos y servicios.
5. *Se invita al SCT a tomar nota de los ámbitos de convergencia relativos a la representación de marcas no tradicionales acordados por el SCT en su decimonovena sesión y reflejados en el Anexo del presente documento.*

[Sigue el Anexo]

ANEXO

LA REPRESENTACIÓN DE MARCAS NO TRADICIONALES
ÁMBITOS DE CONVERGENCIA

Ámbito de Convergencia N° 1
Marcas tridimensionales

Con respecto a la solicitud de registro de una marca tridimensional, una representación lo suficientemente clara en la que se muestre una única vista de la marca basta para asignar una fecha de presentación. Sin embargo, a los fines del examen, las oficinas podrán exigir vistas adicionales o una descripción de la marca tridimensional.

Notas

1.01 Si se exigen vistas adicionales y otros elementos, como una descripción de la marca tridimensional, el solicitante deberá disponer de plazos razonables para presentarlos. La Regla 5.1) del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (el Tratado de Singapur) dispone que en caso de incumplimiento de algún requisito, las oficinas pueden invitar al solicitante a que lo subsane dentro del plazo indicado en la invitación, que no será inferior a un mes a partir de la fecha de la invitación cuando la dirección del solicitante se encuentre en el territorio de la Parte Contratante en cuestión, ni inferior a dos meses cuando la dirección del solicitante se encuentre fuera del territorio de la Parte Contratante en cuestión.

1.02 Siguen siendo divergentes las opiniones acerca de cuántas vistas adicionales de la marca tridimensional debería publicar la oficina cuando se presenta más de una vista.

Ámbito de Convergencia N° 2
Marcas de color

Con respecto a la solicitud de registro de una marca de color (una marca cuyo objeto es exclusivamente el color) o de una combinación de colores sin contornos delineados, las oficinas podrán exigir que la representación de ese tipo de marcas consista en una muestra de los colores en papel o en formato electrónico. Las oficinas podrán exigir que se indiquen los colores utilizando su nombre común. Además, las oficinas deberán dar a los solicitantes la posibilidad de indicar los colores mediante códigos de color reconocidos. Asimismo, las oficinas podrán exigir una descripción escrita de la manera en que el color se aplica a los productos o se utiliza en relación con los servicios.

Notas

2.01 En el caso de combinaciones de colores, ciertas oficinas exigen al solicitante que indique la proporción o la distribución de los colores utilizados.

2.02 Los códigos de colores reconocidos internacionalmente son considerados precisos y estables y su uso en las solicitudes de marca contribuye a aclarar la naturaleza y el alcance de las marcas de color.

Ámbito de convergencia N° 3
Hogramas

Con respecto a la solicitud de registro de un holograma, la representación de ese tipo de marca podrá consistir en una única vista del signo que capte el efecto holográfico en su totalidad o, de ser necesario, varias vistas del holograma desde distintos ángulos. Las oficinas podrán exigir al solicitante que incluya una descripción del holograma cuando un único dibujo o una serie de dibujos no lo representen con precisión.

Nota

3.01 Siguen siendo divergentes las opiniones acerca de cuántas vistas de un holograma debería publicar la Oficina cuando se presenta más de una.

Ámbito de convergencia N° 4
Marcas animadas o multimedios

Con respecto a la solicitud de registro de una marca animada o multimedios, la representación de ese tipo de marcas podrá consistir en una serie de imágenes fijas que, conjuntamente, describan el movimiento. Las oficinas podrán exigir que la solicitud incluya una descripción escrita en la que se explique el movimiento. De no ser así, las oficinas podrán exigir una grabación del signo en formato analógico o digital. De ser posible la presentación electrónica, podrá presentarse con la solicitud un fichero electrónico.

Nota

4.01 La experiencia adquirida en el registro de marcas animadas o multimedios sugiere que para captar el carácter de esas marcas, lo mejor es representarlas en movimiento.

Ámbito de convergencia N° 5
Marcas de posición

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

Nota

5.01 En ciertos sistemas nacionales, las marcas de posición se tratan como un subconjunto de otros tipos de marcas, por ejemplo, las marcas figurativas o tridimensionales.

Ámbito de convergencia N° 6
Marcas gestuales

Con respecto a la solicitud de registro de una marca gestual, la representación de este tipo de marca podrá consistir 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 es considerada como una marca animada. Asimismo, podrá presentarse una descripción escrita en la que se explique el gesto. En cuanto al resto, se aplicarán las consideraciones expuestas en el marco del ámbito de convergencia N° 4.

Nota

6.01 El ámbito de convergencia relativo a las marcas gestuales se basa en el entendimiento de que la expresión marca gestual se utiliza en la industria, pero no necesariamente en las normas jurídicas.

Ámbito de convergencia N° 7
Marcas sonoras

Con respecto a la solicitud de registro de una marca sonora, las oficinas podrán exigir que la representación de ese tipo de marcas consista en la notación musical en un pentagrama, en una descripción del sonido que constituye la marca, en una grabación analógica o digital de ese sonido, o en una combinación de todo lo anterior. Cuando esté disponible la presentación electrónica, podrá presentarse un fichero electrónico junto con la solicitud. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, se considerará que únicamente la notación musical en un pentagrama representa de manera adecuada la marca.

Nota

7.01 Ciertas oficinas admiten la presentación de ficheros electrónicos como MP3 o .WAV (*Wave form audio format*). Sin embargo, la legislación nacional podrá contemplar la posibilidad de presentar grabaciones analógicas.

Ámbito de convergencia N° 8
Marcas olfativas

El SCT no pudo hallar un ámbito de convergencia respecto de la representación de las marcas olfativas. Algunas jurisdicciones aceptaron que esas marcas podrán representarse mediante una descripción, mientras que otras consideran que una descripción no puede representar de forma adecuada el carácter de ese tipo de marcas.

Ámbito de convergencia N° 9
Marcas gustativas

El SCT no pudo hallar un ámbito de convergencia respecto de la representación de las marcas gustativas. Algunas jurisdicciones aceptaron que esas marcas puedan representarse mediante una descripción, mientras que otras consideran que una descripción no puede representar de manera adecuada el carácter de ese tipo de marcas.

Ámbito de convergencia N° 10
Marcas de textura o táctiles

El SCT no pudo hallar un ámbito de convergencia respecto de la representación de las marcas de textura o táctiles. Algunas jurisdicciones aceptaron que esas marcas pueden representarse mediante una descripción, mientras que otras consideran que una descripción no puede representar de manera adecuada el carácter de ese tipo de marcas.

Publicación de las marcas no tradicionales

Acerca de la publicación de las marcas no tradicionales, el SCT observó que con la introducción de las nuevas tecnologías y el uso creciente de las marcas no tradicionales, cada vez son menos pertinentes las limitaciones en cuanto al tamaño de las representaciones y que las oficinas consideran que la claridad de las representaciones es lo más importante.

[Fin del Anexo y del documento]