

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

S

SCT/11/3

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 11 de junio de 2003

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

**Undécima sesión
Ginebra, 10 a 14 de noviembre de 2003**

PROYECTO REVISADO DEL REGLAMENTO DEL PROYECTO REVISADO DEL
TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS (TLT)

Documento preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. El presente documento contiene una versión revisada del proyecto del Reglamento del proyecto revisado del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT). Este documento tiene en cuenta la visión expresada en el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas en su novena sesión (11 a 15 de noviembre de 2002) y su décima sesión (28 de abril a 2 de mayo de 2003).
2. Siguiendo una decisión del SCT en su décima sesión, el documento presentado reproduce el texto completo del proyecto revisado del Reglamento, presentado separadamente del texto del proyecto revisado del Tratado y de las Notas.
3. Los cambios propuestos en el texto original del Reglamento del TLT han sido subrayados para facilitar la referencia. Las supresiones propuestas son mostradas por medio de una línea sobre los caracteres.
4. *El SCT es invitado a considerar y comentar las propuestas contenidas en los Anexos de este documento.*

[Sigue el Anexo]

ListadeReglas

Regla1: Expresionesabreviadas

Regla2: Formadeindicarlosnombresylasdirecciones

Regla3: Detallesrelativosalasolicitud

Regla4: Detallesrelativosalarepresentación

Regla5: Detallesrelativosalafechadepresentación

| Regla6: Detallesrelativosalafirma *envirtuddelArtículo 8.4)*

| *Regla7: Detallesrelativosalasindicacionesenvirtud delospárrafos 5y 6delArtículo 8*

| Regla8: Formadeidentificacióndeunasolicitudsinunúmerodesolicitud

Suprimé : 7

| Regla9: Detallesrelativosaladuraciónyalarenovación

Suprimé : 8

| *Regla10: Requisitosrelacionadosconlasmedidasencasodeincumplimiento deplazos.*

Regla 1
Expresiones abreviadas

1) [“*Tratado*”; “*Artículo*”] a) En el presente Reglamento, se entenderá por “*Tratado*” el Tratado sobre el Derecho de Marcas.

b) En el presente Reglamento, la palabra “*Artículo*” se refiere al artículo especificado del Tratado.

2) [*Expresiones abreviadas definidas en el Tratado*] Las expresiones abreviadas definidas en el artículo 1 a los fines del Tratado tendrán el mismo significado a los fines del Reglamento.

Regla 2
Forma de indicar los nombres y las direcciones

1) [*Nombres*] a) Cuando se haya de indicar el nombre de una persona, las Partes Contratantes podrán exigir,

i) cuando la persona sea una persona natural, que el nombre que haya de indicarse sea el apellido y el o los nombres de esa persona, o que el nombre que haya de indicarse sea, a elección de esa persona, el o los nombres habitualmente utilizados por esa persona;

ii) cuando la persona sea una persona jurídica, que el nombre que haya de indicarse sea la designación oficial completa de la persona jurídica.

b) Cuando se haya de indicar el nombre de un representante que sea una empresa o una asociación, las Partes Contratantes aceptarán como indicación del nombre la indicación que la empresa o la asociación utilicen habitualmente.

2) [*Direcciones*] a) Cuando se haya de indicar la dirección de una persona, las Partes Contratantes podrán exigir que la dirección se indique de tal manera que satisfaga las exigencias habituales para la rápida distribución postal a la dirección indicada y, en todo caso, que esté compuesto por todas las unidades administrativas pertinentes incluyendo, si procede, el número de casa o edificio.

b) Cuando una comunicación a la oficina de una Parte Contratante esté dirigida a nombre de dos o más personas con direcciones diferentes, esa Parte Contratante podrá exigir que en dicha comunicación se indique una dirección única como dirección para la correspondencia.

c) La indicación de una dirección podrá contener un número de teléfono ~~o un número de telefax~~ y, a los fines de la correspondencia, una dirección diferente de la dirección indicada en virtud del apartado a).

Suprimé : y

d) Los apartados a) y c) se aplicarán, *mutatis mutandis*, a los [domicilios legales.]

3) [*Grafía que se ha de utilizar*] Las Partes Contratantes podrán exigir que cualquier de las indicaciones mencionadas en los párrafos 1) y 2) se comuniquen en la grafía utilizada por la Oficina.

Regla 3
Detalles relativos a la solicitud

1) [*Caracteres estándar*] Cuando, en cumplimiento delodispuesto en el Artículo 3.1) a) ix), la solicitud contenga una declaración en el sentido de que el solicitante desea que se registre y se publique la marca en los caracteres estándar utilizados por la Oficina de la Parte Contratante, la Oficina registrará y publicará esa marca en tales caracteres estándar.

2) [*Número de reproducciones*] a) Cuando la solicitud no 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

i) cinco reproducciones de la marca en blanco y negro cuando la solicitud no pueda contener, en virtud de la legislación de esa Parte Contratante, o no contenga una declaración en el sentido de que el solicitante desea que la marca se registre y se publique en los caracteres estándar utilizados por la Oficina de dicha Parte Contratante;

ii) una reproducción de la marca en blanco y negro cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que el solicitante desea que la marca se registre y se publique en los caracteres estándar utilizados por la Oficina de dicha Parte Contratante.

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 delodispuesto 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) A elección del solicitante, la reproducción proporcionada en virtud delodispuesto en el apartado a) podrá consistir en una vista única de la marca en varias vistas diferentes de la marca.

c) Cuando la Oficina considere que la reproducción de la marca proporcionada por el solicitante en virtud delodispuesto 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, podrán invitar al solicitante a proporcionar, dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, un espécimen de la marca.

e) El párrafo 2) a) i) y b) será aplicable *mutatis mutandis*.

4) [Transliteración de la marca] A los fines del dispuesto en el Artículo 3.1) a) xiii), cuando la marca esté compuesta por o contenga elementos en un grafiado distintivo de la utilizada por la Oficina a número expresado en cifras distintas de las utilizadas por la Oficina, se podrá exigir una transliteración de tales elementos al grafiado y numeración utilizadas por la Oficina.

5) [Traducción de la marca] A los fines del dispuesto en el Artículo 3.1) a) xiv), cuando la marca consista en o contenga una o varias palabras en un idioma distinto del idioma de uno de los idiomas admitidos por la Oficina, se podrá exigir una traducción de esas palabras o palabras a ese idioma o a uno de esos idiomas.

6) [Plazo para proporcionar pruebas de uso efectivo de la marca] El plazo mencionado en el Artículo 3.3) no será inferior a seis meses calculados desde la fecha asignada a la solicitud por la Oficina de la Parte Contratante en la que se haya presentado esa solicitud. El solicitante o el titular tendrá derecho a una prórroga de ese plazo, con sujeción a las condiciones previstas por la legislación de esa Parte Contratante, por períodos de seis meses cada uno, por lo menos, hasta una prórroga total de dos años y medio, como mínimo.

Suprimé : 6

Regla 4

Detalles relativos a la representación

El plazo mencionado en el Artículo 4.3) d) se calculará a partir de la fecha de recepción de la comunicación referida en ese Artículo por la Oficina de la Parte Contratante interesada y no será inferior a un mes cuando la dirección de la persona en cuyo nombre se haga la comunicación se encuentre en el territorio de esa Parte Contratante, ni inferior a dos meses cuando tal dirección se encuentre fuera del territorio de esa Parte Contratante.

Regla 5

Detalles relativos a la fecha de presentación

1) [Procedimiento en caso de incumplimiento de los requisitos] Si, en el momento de su recepción por la Oficina, la solicitud no cumple con cualquier requisito aplicable que se estipulan en el Artículo 5.1) a) o 2) a), la Oficina invitará rápidamente al solicitante a que cumpla con tales requisitos dentro de un plazo indicado en la invitación, el cual será de un mes, por lo menos, contado a partir de la fecha de la invitación cuando la dirección del solicitante se encuentre en el territorio de la Parte Contratante en cuestión y de dos meses, por lo menos, cuando la dirección del solicitante se encuentre fuera del territorio de la Parte Contratante en cuestión. El cumplimiento de la invitación podrá estar sujeto al pago de una tasa especial. Aun cuando la Oficina omita enviar la mencionada invitación, dichos requisitos no se verán afectados.

2) [Fecha de presentación en caso de corrección] Si, dentro del plazo indicado en la invitación, el solicitante cumple con la invitación mencionada en el párrafo 1) y paga cualquier tasa especial exigida, la fecha de presentación será la fecha en la que la Oficina reciba todas las indicaciones y elementos necesarios mencionados en el Artículo 5.1 a) y, si procede, la fecha en que haya sido pagada a la Oficina la tasa requerida mencionada en el Artículo 5.2 a). En caso contrario, se considerará no presentada la solicitud.

3) [Fecha de recepción] Incumbirá a cada Parte Contratante determinar las circunstancias en las que se considerará que la recepción de un documento o el pago de unata sea equivalente a la recepción o el pago en la Oficina en los casos en que el documento haya sido efectivamente recibido por el pago o haya sido efectivamente hecho a

i) una agencia o sucursal de esa Oficina;

ii) una oficina nacional en nombre de la Oficina de la Parte Contratante, cuando la Parte Contratante sea una organización intergubernamental mencionada en el Artículo 25.1 ii);

iii) un servicio postal oficial;

iv) un servicio de distribución distinto de un servicio postal oficial, especificado por la Parte Contratante.

4) [Utilización del telefacímil] Cuando una Parte Contratante permita la presentación de solicitudes mediante telefacímil, y la solicitud se presenta mediante telefacímil, la fecha de recepción del telefacímil por la Oficina de esa Parte Contratante constituirá la fecha de recepción de la solicitud; [no obstante, dicha Parte Contratante podrá exigir que el original de la solicitud llegue a la Oficina dentro de un plazo que será de un mes por lo menos contado a partir del día en que el telefacímil fue recibido por dicha Oficina.]

5) [Presentación electrónica] Cuando una Parte Contratante permita la presentación de solicitudes en forma electrónica o por medio electrónico de transmisión, la fecha de recepción de la comunicación por la Oficina de esa Parte Contratante constituirá la fecha de recepción de la solicitud; [no obstante, dicha Parte Contratante podrá exigir que el original de la solicitud llegue a la Oficina dentro de un plazo que será de un mes por lo menos contado a partir del día en que la comunicación electrónica fue recibida por dicha Oficina.]

Regla 6

Detalles relativos a la firma en virtud del Artículo 8.4)

1) [Indicaciones que acompañan a la firma] Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la firma de la persona natural que firme y vaya acompañada de:

i) una indicación escrita del apellido y del o de los nombres de esa persona o, a elección de dicha persona, del o de los nombres habitualmente utilizados por esa persona;

ii) una indicación de la calidad en la que haya firmado esa persona, cuando esa calidad no sea evidente al leer la comunicación.

Suprimé : Personas jurídicas

Suprimé : c

Mis en forme

Suprimé : Cuando una comunicación sea firmada en nombre de una persona jurídica,

Suprimé : o sello

Suprimé : o cayo sello se utilice

Suprimé : o

2) [Fecha de la firma] Cualquier Parte Contratante podrá exigir que una firma sea acompañada de una indicación de la fecha en que se efectuó la firma. Cuando se exija esa indicación pero no se facilite, la fecha en la que la firma se considera estampada será la fecha en que la comunicación que la contenga fue recibida por la Oficina o, si la Parte Contratante lo permite, una fecha anterior a esa última fecha.

Supprimé : 2) . [Comunicación mediantefacsimile]ElplazomencionadoenelArtículo8.2b)noserá inferioraunmesapartirdelafechade recepcióndeunatrasmisiónpor telefacsimile.

Supprimé : 3

Supprimé : o sello

Supprimé : o

Supprimé : o sello

Supprimé : o sello

Supprimé : o

Supprimé : la

Supprimé : la firma o sello

3) [Firmas de las comunicaciones en papel] Cuando una comunicación a la Oficina de una Parte Contratante se presente en papel y se necesaria una firma, dicha Parte Contratante:

i) deberá, consuejiciónalodispuestoenelpuntoiii), aceptar la firma manuscrita;

ii) podrá permitir que en lugar de una firma manuscrita se utilicen otros tipos de firma, tales como una firma impresa o estampada, o la utilización de un sello o de una etiqueta con código de barras;

iii) podrá pedir la utilización de un sello en lugar de una firma manuscrita cuando la persona natural que firmela comunicación sea nacional de la Parte Contratante y tenga su dirección en su territorio, o cuando la persona jurídica encuyo nombre se firmela comunicación esté constituida con arreglo a la legislación y tenga un domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en su territorio.

4) [Firma de comunicaciones presentadas en forma electrónica o por medio electrónicos de transmisión que consista en una representación gráfica] Cuando una Parte Contratante permitala presentación de comunicaciones en forma electrónica o por medio electrónicos de transmisión, deberá considerar tales comunicaciones firmadas si dichas comunicaciones recibidas por la Oficina de esa Parte Contratante figuran como una representación gráfica de una firma aceptada por esa Parte Contratante en virtud del párrafo 3).

5) [Firma de comunicaciones presentadas en forma electrónica que no consista en una representación gráfica de la firma] Cuando una Parte Contratante permitala presentación de comunicaciones en forma electrónica, y no aparezca la representación gráfica de una firma aceptada por esa Parte Contratante en virtud del párrafo 3), en una comunicación recibida por la Oficina de dicha Parte Contratante, la Parte Contratante podrá exigir que la comunicación se firme utilizando una firma en forma electrónica, tal como lo prevea dicha Parte Contratante.

6) [Excepción relativa a la certificación de la firma en virtud del Artículo 8.4)b)] Una Parte Contratante podrá exigir que cualquier firma mencionada en el párrafo 5) quede confirmada mediante un procedimiento de certificación de firmas en forma electrónica especificado por dicha Parte Contratante.

Regla 7

Detalles relativos a las indicaciones en virtud de los párrafos 5 y 6 del Artículo 8

1) [DetallesrelativosalasindicacionesenvirtuddelArtículo 8.5] a) LasPartes Contratantespodránexigirquetodacomunicación:

i) indiqueelnombreladireccióndelsolicitante,eltitularuotrapersona interesada;

ii) indiqueelnúmerodelasolicitudodelregistrodelamarcaalaquese refiere;

iii) contengaelnúmerooutraindicacióndeinscripciónsiel solicitante,eltitularuotrapersonainterresadaestáninscritosenlaOficina.

b) LasPartesContratantespodránexigirquetodacomunicaciónefectuadaporun representantealosefectosdeunprocedimientoantelaOficinacontenga:

i) elnombredireccióndelrepresentante;

ii) unareferenciaalpoder,uotracomunicaciónenlaquesehayaefectuadola designacióndelrepresentante,yqueconstituyaelfundamentodelactuacióndedicho representante;

iii) sielrepresentanteestáinscritoenlaOficina,elnúmerooutraindicaciónde esainscripción.

2) [Direcciónparalacorrespondenciaydomiciliolegal]UnaParteContratante podrá exigirqueladirecciónparalacorrespondenciayeldomiciliolegalmencionadosenel Artículo 8.6)seencuentren enunterritorioestipuladooporesaParteContratante.

3) [Direccióncuandonosehayadesignadounrepresentante]Sinosehadesignado representantealgunoyelsolicitante,eltitularuotrapersonainterresadahaindicadocomo suyaunadirecciónen unterritorioestipuladoporlaParteContratanteenvirtuddelpárrafo 2), esaParteContratanteconsideraráquedichadirecciónesladirecciónparalacorrespondencia oeldomiciliolegalmencionadosenelArtículo 8.6),talcomolorequieralaParte Contratante.

4) [Direccióncuandosehayadesignadounrepresentante]Sisedesignaraun representante,laParteContratanteconsideraráquela direccióndeeserepresentanteesla direcciónparalacorrespondenciaoeldomiciliolegalmencionadosenelArtículo 8.6),tal comolorequieralaParteContratante.

5) [Sancionesporincumplimientoderequisitos] a) LasPartesContratantesnopodrán disponerelrechazodeunasolicituddebidoalincumplimientodelosrequisitosde presentacióndeunnúmerode inscripciónoutraindicaciónenvirtuddelpárrafo 1)a)iii)y b)iii).

b) Cuandounanotificaciónnosehayaefectuadoporno habersepresentadolas indicacionesquepermitieranalaOficinacontactaralsolicitante,eltitularuotrapersona interesada,seconcederánplazosrazonablesantesdequelaParteContratanteaplique las sancionesprevistasensulegislación.

Regla 8

Forma de identificación de una solicitud sin un número de solicitud

Suprimé : 7

1) [Forma de identificación] Cuando se requiera que una solicitud se identifique mediante un número de solicitud, pero cuando dicho número no haya sido otorgado todavía, o el solicitante o representante no lo conozcan, se considerará identificada esa solicitud si se proporcionalosiguiente:

- i) el número de revisión de la solicitud, en su caso, asignado por la Oficina; o
- ii) una copia de la solicitud; o
- iii) una reproducción de la marca, junto con la indicación de la fecha en la que, al conocimiento del solicitante o del representante, la solicitud fue recibida por la Oficina y un número de identificación asignado a la solicitud por el solicitante o el representante.

2) [Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los referidos en el párrafo 1) con el fin de identificar una solicitud cuando un número de solicitud no haya sido asignado todavía, o el solicitante o su representante no lo conozcan.

Regla 9

Detalles relativos a la duración y a la renovación

Suprimé : 8

A los fines de lo dispuesto en el Artículo 13.1)c), el período durante el que podrá presentarse la petición de renovación y podrá pagarse la tasa de renovación comenzará por lo menos seis meses antes de la fecha en la que debe efectuarse la renovación y terminará, por lo menos, seis meses después de esa fecha. Si se presenta la petición de la renovación y/o se pagan las tasas de renovación después de la fecha en la que debe efectuarse la renovación, cualquier Parte Contratante podrá supeditar la renovación al pago de un recargo.

Regla 10

Requisitos relacionados con las medidas en caso de incumplimiento de plazos

1) [Petición de prórroga de un plazo] Cuando una Parte Contratante disponga la prórroga de un plazo por un período razonable, podrá exigir que la petición:

i) se presente a la Oficina antes de la fecha de expiración del plazo en cuestión;

ii) esté firmada por el solicitante o el titular;

iii) indique el plazo en cuestión.

2) [Petición de continuación de la tramitación] Cuando una Parte Contratante disponga la continuación de la tramitación, podrá exigir que la petición:

- i) se presente a la Oficina;
- ii) esté firmada por el solicitante o el titular;
- iii) indique el plazo en cuestión.

3) [Petición de restablecimiento de los derechos] a) Cuando una Parte Contratante disponga el restablecimiento de los derechos del solicitante o el titular respectivamente de una solicitud de registro, podrá exigir que la petición:

- i) se presente a la Oficina;
- ii) esté firmada por el solicitante o el titular;
- iii) contenga una declaración u otras pruebas que fundamenten los motivos de incumplimiento del plazo fijado, cuando la Oficina considere que el incumplimiento del plazo ocurrió a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias o, a elección de la Parte Contratante de que se trate, que el retraso no ha sido intencional.

4) [Plazo para presentar una petición] Un petición en virtud de los párrafos 1) a 3) no puede ser rechazada si se presenta en un plazo razonable antes o después de la fecha de expiración del plazo o pro rrogado o después de la fecha de supresión de la causa de incumplimiento del plazo para interponer la acción en cuestión.

5) [Excepciones en virtud del Artículo 13bis] a) Las excepciones mencionadas en el Artículo 13bis constituyen un incumplimiento del plazo:

- i) respectos del cual ya se haya acordado una medida en virtud del Artículo 13bis.1) a) o b);
- ii) para presentar una petición de medida en virtud de lo dispuesto en el Artículo 13bis.1) a) o b) o una petición de restablecimiento en virtud del Artículo 13bis.1) c);
- iii) para el pago de una tasa de renovación;
- iv) para interponer una acción ante un órgano de apelación u otro órgano de revisión establecido en el marco de la Oficina;
- v) para interponer una acción en procedimientos contradictorios;
- vi) para corregir o añadir una reivindicación de prioridad;
- vii) para presentar la declaración mencionada en el Artículo 3.1) a) vii).

[Fin del Anexo y del documento]