

OMPI



SCT/11/4

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 4 de agosto de 2003

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Undécima sesión
Ginebra, 10 a 14 de noviembre de 2003

NOTAS

preparadas por la Secretaría

El presente documento contiene notas sobre las disposiciones del proyecto revisado de Tratado sobre el Derecho de Marcas y el proyecto revisado de Reglamento que figuran en los documentos SCT/11/2 y SCT/11/3.

[Sigue el Anexo]

	<u>Página</u>
I. NOTAS SOBRE EL PROYECTO DE TRATADO	
<i>Notas sobre el Artículo 1 Expresiones abreviadas</i>	3
<i>Notas sobre el Artículo 2 Marcas a las que se aplica el Tratado.....</i>	4
<i>Notas sobre el Artículo 3 Solicitud</i>	4
<i>Notas sobre el Artículo 4 Representación; domicilio legal</i>	9
<i>Notas sobre el Artículo 5 Fecha de presentación</i>	11
<i>Notas sobre el Artículo 6 Registro único para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases.....</i>	11
<i>Notas sobre el Artículo 7 División de la solicitud y el registro</i>	12
<i>Notas sobre el Artículo 8 Comunicaciones.....</i>	12
<i>Notas sobre el Artículo 9 Clasificación de productos y/o servicios</i>	15
<i>Notas sobre el Artículo 10 Cambios en los nombres o en las direcciones</i>	16
<i>Notas sobre el Artículo 11 Cambio en la titularidad.....</i>	16
<i>Notas sobre el Artículo 12 Corrección de un error.....</i>	18
<i>Notas sobre el Artículo 13 Duración y renovación del registro.....</i>	19
<i>Notas sobre el Artículo 13bis Medidas en caso de incumplimiento de plazos</i>	21
<i>Notas sobre el Artículo 14 Posibilidad de formular observaciones en caso de rechazo previsto</i>	22
<i>Notas sobre el Artículo 15 Obligación de cumplir con el Convenio de París.....</i>	23
<i>Notas sobre el Artículo 16 Marcas de servicio.....</i>	23
<i>Notas sobre el Artículo 17 Petición de inscripción de una licencia.....</i>	24
<i>Notas sobre el Artículo 18 Petición de modificación o cancelación de una inscripción..</i>	27
<i>Notas sobre el Artículo 19 Efectos de la no inscripción de una licencia.....</i>	27
<i>Notas sobre el Artículo 20 Uso de una marca en nombre del titular</i>	29
<i>Notas sobre el Artículo 21 Indicación de la licencia.....</i>	30

II. NOTAS SOBRE EL PROYECTO DE REGLAMENTO

<i>Notas sobre la Regla 2</i>	<i>Forma de indicar los nombres y las direcciones.....</i>	<i>32</i>
<i>Notas sobre la Regla 3</i>	<i>Detalles relativos a la solicitud.....</i>	<i>32</i>
<i>Notas sobre la Regla 4</i>	<i>Detalles relativos a la representación.....</i>	<i>33</i>
<i>Notas sobre la Regla 5</i>	<i>Detalles relativos a la fecha de presentación.....</i>	<i>34</i>
<i>Notas sobre la Regla 6</i>	<i>Detalles relativos a la firma en virtud del Artículo 8.4).....</i>	<i>34</i>
<i>Notas sobre la Regla 7</i>	<i>Detalles relativos a las indicaciones en virtud de los párrafos 5 y 6 del Artículo 8.....</i>	<i>35</i>
<i>Notas sobre la Regla 9</i>	<i>Detalles relativos a la duración y la renovación.....</i>	<i>36</i>
<i>Notas sobre la Regla 10</i>	<i>Requisitos relacionados con las medidas en caso de incumplimiento de plazos en virtud del Artículo 13bis.....</i>	<i>36</i>

NOTAS

*Notas sobre el Artículo I
(Expresiones abreviadas)*

1.01 *Punto i).* De conformidad en el Artículo 25.1) del Tratado, el término “Oficina” incluye tanto a la Oficina nacional de todo Estado que sea Parte Contratante en el Tratado, como a la Oficina nacional de una organización intergubernamental que sea Parte Contratante. Por ejemplo, si la Comunidad Europea se convirtiese en Parte Contratante, el Tratado se aplicaría a la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Comunidad Europea.

1.02 *Punto iv).* El término “comunicación” se emplea en el Tratado y en el Reglamento para designar únicamente a todo asunto que se somete o transmite a la Oficina, tal como se define en el Tratado (véase la Nota 1.07). Por consiguiente, no se considerará “comunicación”, según la definición contenida en este punto, una notificación u otra correspondencia enviada por la Oficina al solicitante, titular u otra persona interesada.

1.03 *Punto v).* Ni el Tratado ni el Reglamento se pronuncian sobre la cuestión de saber lo que constituye una persona jurídica. Esta cuestión es competencia de la legislación aplicable de la Parte Contratante donde se solicita la protección de una marca. La cuestión de que si se considera como persona, a los efectos de cualquier procedimiento previsto en el Tratado y en el Reglamento, una entidad distinta de la de una persona natural o jurídica, por ejemplo, una empresa o sociedad que no sea una persona jurídica, sigue siendo competencia de la legislación aplicable de la Parte Contratante de la que se trate.

1.04 *Punto vi).* Cuando la legislación aplicable de una Parte Contratante establezca que varias personas pueden ser cotitulares de un registro, se considerará que el término “titular” abarca asimismo a los “titulares”.

1.05 *Punto vii).* El término “domicilio legal” podrá utilizarse, de conformidad con la legislación aplicable, de manera que incluya referencias a una dirección para la correspondencia o a un domicilio legal. Es competencia de la legislación aplicable de la Parte Contratante de que se trate determinar lo que constituye una dirección para la correspondencia o un domicilio legal. Asimismo, es competencia de la legislación aplicable de la Parte Contratante de que se trate determinar si la Oficina ha de exigir, y en qué circunstancias, una dirección para la correspondencia o un domicilio legal, o ambos, y en qué comunicaciones deberán indicarse esa dirección y ese domicilio.

1.06 *Punto viii).* El término “registro de marcas” designa únicamente la recopilación de datos relativos a marcas registradas, por lo que no comprende la recopilación de datos relativos a solicitudes pendientes.

1.07 *Punto ix).* La expresión “procedimiento ante la Oficina” abarca cualquier procedimiento por el que un solicitante, titular u otra persona interesada se comunica con la Oficina, sea para iniciar tales procedimientos o durante el transcurso de dichos procedimientos. Abarca todos los procedimientos efectuados ante la Oficina y no se limita, por lo tanto, a los procedimientos a los que se alude explícitamente. Cabe citar, como ejemplos, la presentación de una solicitud, la presentación de una petición de inscripción de un acuerdo de licencia, el pago de una tasa, la presentación de una respuesta a una

notificación emitida por la Oficina, o el suministro de una traducción de la solicitud. También abarca los procedimientos por los que la Oficina establece contacto con el solicitante, el titular u otra persona interesada durante el procedimiento relativo a la solicitud o al registro como, por ejemplo, el envío de una notificación indicando que la solicitud no cumple ciertos requisitos, o la entrega de un resguardo por un documento o una tasa. No abarca los procedimientos que, por motivos jurídicos, no están directamente relacionados con esos procedimientos en relación con la solicitud del registro, por ejemplo, la compra de un ejemplar de una solicitud publicada o el pago de una factura por servicios de información al público proporcionados por la Oficina.

*Notas sobre el Artículo 2
(Marcas a las que se aplica el Tratado)*

2.01 *Párrafo 1)a).* El presente Tratado se aplica únicamente a las marcas que consisten en signos visibles. La expresión “signos visibles” abarca palabras, diseños, letras, números o combinaciones de los anteriores elementos, así como un color o una combinación de colores. En lo que concierne a los signos tridimensionales, sólo las Partes Contratantes cuya legislación aplicable acepte el registro de marcas tridimensionales estarán obligadas a aplicar el presente Tratado a dichos signos, incluida la posibilidad de registrarlos como marcas.

2.02 *Párrafo 1)b).* El presente Tratado no se aplica a las marcas no tradicionales, por ejemplo, los hologramas, las marcas sonoras y olfativas. Esto obedece a que no pueden representarse fácilmente de forma gráfica. No obstante, si una Parte Contratante acepta el registro de dichas marcas, en la medida de lo posible debería aplicar las disposiciones del Tratado a las mismas.

2.03 *Párrafo 2)a).* Las marcas de servicio son marcas utilizadas para identificar servicios, por oposición a los productos. Las marcas de servicio funcionan del mismo modo que las marcas. El presente Tratado obliga a las Partes Contratantes a registrar asimismo las marcas de servicio.

2.04 *Párrafo 2)b).* Las Partes Contratantes no estarán obligadas a aplicar el Tratado a las marcas colectivas, marcas de certificación y marcas de garantía. Esto obedece a que el registro de dichas marcas requiere con frecuencia que se cumplan condiciones especiales que varían según los países, lo que dificulta particularmente la armonización. Además el número de marcas colectivas, marcas de certificación y marcas de garantía es muy pequeño en relación con el número total de marcas.

*Notas sobre el Artículo 3
(Solicitud)*

3.01 *Párrafo 1)a).* La presente disposición contiene una lista de indicaciones o elementos que pueden exigirse en relación con una solicitud. En ella se establece una lista máxima de los requisitos de forma que pueden prever las Partes Contratantes a fin de obtener un registro. Como se desprende de la fase introductoria del párrafo 4), la lista es exhaustiva, excepto cuando el solicitante invoque la aplicación del Artículo 6^{quinquies} del Convenio de París. En este caso, una Parte Contratante podrá exigir, antes de pronunciarse sobre el registro de una marca, que se presenten pruebas a los efectos de que la marca ha sido registrada en el país de

origen, tal como se establece en el punto iv) del párrafo 4). No obstante, las Partes Contratantes podrán exigir únicamente algunas de las indicaciones y elementos enumerados en el presente Artículo.

3.02 *Punto i).* Una Oficina puede considerar irregular una solicitud que no contenga una solicitud expresa de registro. Cabe observar que incluso una solicitud implícita de registro es suficiente en virtud del Artículo 5.1a)i) a los fines de asignar una fecha de presentación.

3.03 *Punto ii).* Las disposiciones relativas a la indicación del nombre y la dirección del solicitante figuran en el Reglamento (véase la Regla 2.1a) y 2)).

3.04 *Punto iii).* La indicación del Estado de que es nacional el solicitante, del Estado en el que el solicitante tiene su residencia y del Estado en que el solicitante tiene un establecimiento industrial o comercial puede ser pertinente para la aplicación de convenios internacionales (véanse, por ejemplo, los Artículos 2 y 3 del Convenio de París). De la frase introductoria del párrafo 1a) se desprende que una Parte Contratante podrá no exigir dichas indicaciones, o exigir únicamente algunas de estas indicaciones.

3.05 *Punto iv).* Cuando en un Estado pueda constituirse una persona jurídica en virtud de la legislación particular de una unidad territorial que exista dentro de ese Estado, deberá proporcionarse el nombre de esa unidad territorial. Las Partes Contratantes podrán exigir la indicación del nombre del Estado y, cuando proceda, el nombre de la unidad territorial dentro de ese Estado (por ejemplo, los Estados Unidos de América y California).

3.06 *Punto v).* Las disposiciones relativas a la indicación del nombre y la dirección del representante figuran en el Reglamento (véase la Regla 2). El representante puede ser una persona natural, una persona jurídica o una asociación.

3.07 *Punto vi).* Las disposiciones relativas a la indicación de un domicilio legal figuran en el Reglamento (véase la Regla 7.2)).

3.08 *Punto vii).* Este punto no afecta a las disposiciones aplicables de una Parte Contratante en relación con los casos en los que se reivindique la prioridad con posterioridad a la presentación de la solicitud, posibilidad permitida en virtud de la última frase del Artículo 4D.1) del Convenio de París. Además, este punto no afecta la posibilidad de solicitar, con posterioridad a la presentación de la solicitud, que se presenten pruebas en virtud del Artículo 4)D.3) y 5) del Convenio de París. Por último, de conformidad con el Artículo 16 del presente Tratado, cabe observar que las Partes Contratantes deben aplicar las disposiciones del Convenio de París relativas a la reivindicación de prioridad no sólo a las marcas de fábrica o de comercio sino también a las marcas de servicio.

3.09 *Punto viii).* Este punto se aplicará cuando pueda invocarse la protección temporaria mencionada en el Artículo 11 del Convenio de París. No obstante, su inclusión en el Artículo 3.1a) no significa que las Partes Contratantes no puedan permitir que se invoque esta protección temporaria en una etapa ulterior. Tampoco afecta a la posibilidad de exigir, en virtud del Artículo 11.3) del Convenio de París, que se presenten documentos justificativos como prueba de la identidad del objeto u objetos expuestos y de la fecha de su introducción en la exposición internacional. Asimismo, de conformidad con el Artículo 16 del presente Tratado, las Partes Contratantes deberán aplicar las disposiciones del Artículo 11 del Convenio de París asimismo a los servicios. Por último, la presente disposición permite a los

solicitantes sacar partido de la protección temporaria derivada de la presentación de productos o servicios en una exposición nacional si la legislación de la Parte Contratante prevé dicha posibilidad.

3.10 *Punto ix).* Las consecuencias de esta declaración figuran en el Reglamento (véase la Regla 3.1)).

3.11 *Punto x).* El hecho de que el solicitante reivindique el color incide en el número de reproducciones de la marca que deberán presentarse (véase la Regla 3.2)).

3.12 *Punto xi).* Las Partes Contratantes podrán exigir que el solicitante indique que la marca es una marca tridimensional, aun cuando sea posible deducirlo de la reproducción de la marca.

3.13 *Punto xii).* Las disposiciones relativas al número y al tipo de reproducciones figuran en el Reglamento (véanse las Reglas 3.2) y 3)). La Regla 3.3) define en qué consiste la “reproducción” en el caso de una marca tridimensional. La presente disposición no impide a las Partes Contratantes rechazar una reproducción cuya calidad es insuficiente a los fines de la publicación, entre otras cosas.

3.14 *Punto xiii).* Las disposiciones relativas a la transliteración figuran en el Reglamento (véase la Regla 3.4)).

3.15 *Punto xiv).* Las Partes Contratantes podrán exigir la traducción de la marca, por ejemplo, a fin de evaluar el carácter distintivo de la marca o un posible conflicto con el orden público. Las disposiciones relativas a la traducción figuran en el Reglamento (véase la Regla 3.5)).

3.16 *Punto xv).* Cuando se exijan los nombres de los productos y/o servicios agrupados de acuerdo con las clases de la Clasificación de Niza, no se exigirá la utilización de los términos precisos de la lista alfabética establecida en relación con dicha Clasificación. Los productos y/o servicios deben enumerarse en el idioma, o en uno de los idiomas, admitidos por la Oficina en que se presenta la solicitud. Por lo que respecta a los términos utilizados por un solicitante para designar los productos y/o servicios en la solicitud, las Partes Contratantes pueden exigir, durante el examen de dicha solicitud, que cualquier término general o demasiado vago sea reemplazado por un término o términos específicos y claros.

3.17 *Punto xvi).* La frase “tal como lo estipule la legislación de la Parte Contratante” indica que dicha declaración deberá formularse en los términos y el idioma prescritos por la legislación de la Parte Contratante. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, la declaración de la intención de utilizar las marcas de buena fe forma parte de una declaración más general.

3.18 En la presente disposición y en todo el Tratado y el Reglamento, se considera que la expresión “legislación” abarca todas las normas vinculantes establecidas por el Poder Legislativo o Ejecutivo de las Partes Contratantes, incluidas las normas establecidas por las Oficinas, y las decisiones judiciales.

3.19 *Párrafo 1)b).* Si el solicitante utiliza efectivamente su marca en relación con todos los productos y/o servicios enumerados en la solicitud, podrá basar su solicitud en el uso

efectivo. Podrá asimismo basar su solicitud tanto en la intención de usar la marca como en el uso efectivo de la misma cuando utilice efectivamente la marca en relación con algunos de los productos y/o servicios enumerados en la solicitud y tenga previsto utilizar la marca en relación con los demás productos y/o servicios enumerados en la solicitud. Esta disposición existe, por ejemplo, en las legislaciones de Canadá y de los Estados Unidos de América.

3.20 *Párrafo 1)c).* Además de la tasa que debe pagarse por una solicitud, podrán existir otras tasas relacionadas con la publicación de la solicitud y el registro. No obstante, también es posible (y compatible con el Tratado) combinar dichas tasas y exigir el pago de una tasa combinada (que puede, no obstante, denominarse “tasa de solicitud”) en el momento en que se presenta la solicitud.

3.21 *Párrafo 2.* Cabe observar que las Partes Contratantes pueden basar el importe de la tasa que debe pagarse por una solicitud en el número de clases a la que pertenecen los productos y/o servicios incluidos en la solicitud. Por consiguiente, para las Partes Contratantes que aplican actualmente un sistema de solicitudes de clase única, la transición al sistema de solicitudes multiclase que establece el Tratado no entrañará disminución alguna de ingresos en concepto de tasas.

3.22 *Párrafo 3).* En algunos países (por ejemplo, Canadá y los Estados Unidos de América) existe un requisito que obliga a los solicitantes a presentar pruebas del uso efectivo de la marca con anterioridad al registro de la misma cuando la solicitud no se presentó sobre la base del uso efectivo.

3.23 El Reglamento establece en la Regla 3.6) un plazo mínimo para presentar pruebas del uso efectivo de la marca en virtud del párrafo 3), plazo que puede ampliarse en virtud de la legislación de una Parte Contratante.

3.24 *Párrafo 4).* En el presente párrafo se establece el carácter exhaustivo de la lista de requisitos en virtud de los párrafos 1) y 3) y del Artículo 8, no sólo en el momento de la presentación de la solicitud sino también durante toda la fase de solicitud que finaliza con el registro, con sujeción a la posibilidad de exigir en virtud del párrafo 5) que se presenten pruebas. No obstante, debe entenderse que el párrafo 4) no impide a las Partes Contratantes exigir durante el examen de la solicitud, cuando sea necesario, indicaciones adicionales del solicitante sobre la registrabilidad de la marca, por ejemplo, una declaración del consentimiento de una persona cuyo nombre aparece en la marca o es idéntico a la misma, documentos que prueben la conformidad con el Artículo 6ter del Convenio de París o documentos relativos a la capacidad de cierta persona (como un menor o una persona bajo tutela) para presentar una solicitud.

3.25 *Puntos i) a iv).* Los ejemplos incluidos en los puntos i) a iv) se refieren a información o documentos que no pueden exigirse durante la tramitación de una solicitud. La lista no es exhaustiva. Los puntos enumerados sirven meramente para ilustrar los efectos del Tratado en relación con algunas formalidades particularmente innecesarias e indeseables.

3.26 En virtud del punto i) se prohíbe el requisito de presentar un certificado o un extracto de un registro de comercio debido a que la Oficina debe presumir la buena fe del solicitante y su condición jurídica en virtud de la legislación del país en que tenga su residencia el solicitante. La posibilidad de que personajes ficticios o entidades irregulares inicien los trámites destinados a registrar marcas es muy escasa y no parece justificar que se exija a todos

los solicitantes suministrar certificados de un registro de comercio. Asimismo, el Artículo 2.2) del Convenio de París excluye la obligación de presentar un certificado de establecimiento en el país en el que se desea obtener el registro.

3.27 En virtud del punto ii) no se podrá exigir que el solicitante indique o presente pruebas de que ejerce una actividad industrial o comercial, ya que las marcas pueden pertenecer a entidades que no desempeñen actividad industrial o comercial alguna, por ejemplo, sociedades de inversiones.

3.28 En virtud del punto iii) no se podrá exigir que el solicitante indique o presente pruebas de que ejerce una actividad que corresponde a los productos y servicios enumerados en la solicitud, habida cuenta de que, con frecuencia, las solicitudes de marcas se presentan antes de que se introduzcan en el mercado los productos o servicios correspondientes. Numerosas legislaciones prevén un plazo para que el titular de la marca comience a utilizar su marca en relación con los productos o servicios especificados. Dicho plazo puede variar entre tres años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y cinco años a partir del registro. El hecho de no utilizar la marca para los productos y/o servicios enumerados en la solicitud o en el registro una vez transcurridos el plazo puede entrañar sanciones en virtud de las legislaciones aplicables, incluida la denegación o la cancelación del registro.

3.29 El punto iv) refleja la regla de la independencia de las marcas en virtud del Artículo 6 del Convenio de París. Por consiguiente, prohíbe que la protección de una marca dependa de su registro en otro país parte en el Convenio de París, incluido el país de origen. Por consiguiente, no podrá exigirse que se presenten pruebas a los efectos de que la marca ha sido registrada en otra Parte Contratante o en un Estado parte en el Convenio de París que no sea Parte Contratante del TLT. No obstante, el Artículo 6quinquies del Convenio de París establece el derecho especial de obtener el registro de una marca sobre la base de un registro anterior en el país de origen. Por consiguiente, las Partes Contratantes podrán exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen en el que el solicitante invoca el beneficio contemplado en dicha disposición.

3.30 *Párrafo 5).* Las Oficinas podrán exigir que se presenten pruebas cuando puedan dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en la solicitud. Esto se aplica incluso a las indicaciones que no se exigen en virtud de la legislación de la Parte Contratante de que se trate. En el caso de una indicación que se exija en virtud de dicha legislación, la disposición del párrafo 5) constituye una excepción a la prohibición que figura en el párrafo 4). Así sucede cuando, por ejemplo, el solicitante invoca el Artículo 3 del Convenio de París pero existen dudas acerca de la veracidad de las indicaciones del solicitante en relación con su domicilio, etcétera.

3.31 El término “examen de la solicitud” incluye cualquier procedimiento de oposición (que puede producirse antes o después del registro de una marca). Esta disposición no se refiere a la corrección de errores sino a los casos en que la Oficina considera que una indicación o un elemento no es veraz.

3.32 La Oficina de una Parte Contratante que es parte en el Convenio de París puede invocar asimismo este párrafo cuando tiene que cumplir una obligación en virtud del Convenio de París (por ejemplo, cuando tiene dudas razonables en relación con el derecho del solicitante a presentar una solicitud para una marca que consiste en un signo, o es similar a un signo, protegido en virtud del Artículo 6ter del Convenio de París).

*Notas sobre el Artículo 4
(Representación; domicilio legal)*

4.01 *Artículo 4.* El presente Artículo no se aplica a los representantes que son empleados o funcionarios de una entidad jurídica (ya se trate del solicitante o del titular), por ejemplo, asesores internos de una corporación. Se aplica específicamente a agentes y abogados de marcas en el ejercicio de su profesión. Este Artículo se refiere únicamente al nombramiento de un representante y a la posible limitación de los efectos del nombramiento, pero no a su terminación. A este respecto, así como respecto de cualquier otra cuestión relativa a la representación que no esté cubierta por el Tratado, las Partes Contratantes aplicarán su propia legislación. Por ejemplo, las Partes Contratantes podrán prever que el nombramiento de un nuevo representante dé por terminados los nombramientos de todos los representantes anteriores. O bien, podrán permitir la subrepresentación y, de ser así, exigir que cuando el poder de un representante se amplíe al nombramiento de uno o más subrepresentantes, el poder del representante le autorice expresamente a nombrar dichos subrepresentantes.

4.02 *Párrafo 1)a).* En virtud de esta disposición, las Partes Contratantes podrán exigir que el representante nombrado tenga derecho a actuar ante sus Oficinas y que dicha persona indique un domicilio en un territorio determinado. No obstante, las Partes Contratantes podrán aplicar un requisito menos estricto y exigir, por ejemplo, sólo una de estas condiciones, ninguna de ellas, o establecer otros requisitos.

4.03 El *párrafo 1)b)* define el efecto jurídico de los actos realizados por un representante nombrado en el contexto de procedimientos realizados ante la Oficina, en virtud del Tratado. Esta disposición podría invalidar cualquier disposición de las legislaciones de las Partes Contratantes que pueda prever un efecto diferente para los actos realizados por representantes.

4.04 El *párrafo 2)a)* reconoce a las Partes Contratantes la facultad de exigir que los solicitantes estén obligatoriamente representados ante la Oficina a los efectos de cualquier procedimiento realizado en virtud del Tratado. No obstante, establece asimismo tres casos en los que podrá permitirse a una persona presentarse directamente ante la Oficina, es decir, sin haber nombrado necesariamente a un representante. El *punto i)* se refiere a la presentación de una solicitud a los fines del registro de una marca. Habida cuenta de que esta acción determina la asignación por la Oficina de una fecha de presentación y que el plazo de presentación puede ser sumamente corto, debe permitirse al titular de una marca presentar una solicitud aun cuando no haya tenido tiempo de seleccionar y nombrar a un representante local. El *punto ii)* se refiere al pago de una tasa. Se trata de un sencillo procedimiento que, por lo general, puede realizarse mediante una simple transferencia bancaria u otros económicos procedimientos. Exigir un representante a los fines simplemente de pagar una tasa no sólo entraña costos que pueden ser superiores a la propia tasa, sino que puede conducir a una pérdida de derechos debido al vencimiento del plazo para el pago de la tasa. El *punto iii)* se refiere al acto de solicitar a la Oficina o de recibir de la misma un recibo respecto de la presentación de una solicitud o del pago de una tasa. Exigir un representante para estos fines sería contrario al objetivo de eximir a esos dos procedimientos de la representación obligatoria.

4.05 *Párrafo 2)b).* La legislación de algunos países no exige el nombramiento de un representante ante sus Oficinas aunque el solicitante o el nuevo titular no tenga su residencia ni un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de esos países. No

obstante, la legislación de algunos de estos países exige, a los fines de facilitar la correspondencia con la persona concernida, que se indique un domicilio legal en su territorio.

4.06 *Párrafo 3)a).* De este párrafo se desprende que las Partes Contratantes pueden rechazar el nombramiento de un representante realizado oralmente o por comunicación escrita distinta de un poder, por ejemplo, una declaración en la propia solicitud, en la petición de renovación, o en la petición de registro de un cambio, una corrección (ya que puede exigirse que la comunicación se haga por separado) de una licencia, o cualquier otro procedimiento. La referencia, en esta disposición, a “cualquier otra persona interesada” abarca, por ejemplo, a un oponente.

4.07 *Párrafo 3)b).* Esta disposición obliga a las Partes Contratantes a aceptar un único poder en relación con varias solicitudes, varios registros o varias solicitudes y registros de la misma persona. Las Partes Contratantes deberán asimismo aceptar lo que se denomina en ocasiones “poder general”, es decir, un poder que se aplica a todas las solicitudes y/o registros presentes y futuros de la misma persona. En relación con este último tipo de poder al que se refieren las palabras “con sujeción a cualquier excepción indicada por la persona designante”, las Partes Contratantes deberán permitir a la persona que realiza el nombramiento indicar las posibles excepciones en el propio poder (por ejemplo, nombramiento únicamente para futuras solicitudes y registros) o hacer excepciones en una etapa ulterior.

4.08 *Párrafo 3)c).* Un solicitante o un titular puede nombrar a un representante en relación con ciertas cuestiones (por ejemplo, la presentación de solicitudes y la renovación de registros) y nombrar a otro representante en relación con otras cuestiones (por ejemplo, la tramitación de objeciones y oposiciones). Del mismo modo, cuando el solicitante o el titular no necesite nombrar a un representante (por ejemplo, para las solicitudes y registros nacionales), puede realizar ciertas operaciones (por ejemplo, la presentación de solicitudes) por sí mismo y nombrar a un representante únicamente para las cuestiones restantes. La posibilidad de que las Partes Contratantes exijan que todo poder en virtud del cual el representante tenga derecho a retirar una solicitud o a renunciar a un registro contenga una indicación expresa a tal efecto se justifica habida cuenta de las consecuencias particularmente importantes de dichos actos.

4.09 *Párrafo 3)d).* En relación con el plazo de presentación del poder, véase la Regla 4.

4.10 *Párrafo 5).* En este párrafo se establece el carácter exhaustivo de la lista de requisitos en virtud de los párrafos 3) y 4) y del Artículo 8 en relación con la representación, tal como se contempla en el Tratado, a reserva de exigir en virtud del párrafo 6) que se presenten pruebas en caso de duda razonable.

4.11 *Párrafo 7).* Cuando no se hayan cumplido los requisitos exigidos por la Parte Contratante, la Oficina lo notificará al solicitante, titular u otra persona interesada.

*Notas sobre el Artículo 5
(Fecha de presentación)*

5.01 *Artículo 5.* En el presente Artículo se establece la lista exhaustiva de requisitos necesarios para asignar una fecha de presentación de la solicitud. Del párrafo 4) se desprende que, a los fines de asignar una fecha de presentación, las Partes Contratantes no podrán exigir más indicaciones y elementos que los que figuran en el párrafo 1)a) (con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2)).

5.02 *Párrafo 1)a).* Las palabras “con sujeción a lo dispuesto en el apartado b) y en el párrafo 2)”, significan que las Partes Contratantes podrán exigir menos indicaciones y elementos que los que figuran en los puntos i) a vi), y podrán exigir además de dichas indicaciones y elementos, el pago de una tasa.

5.03 *Punto i).* “Implícita” significa que las Partes Contratantes deberán asignar una fecha de presentación incluso cuando la petición no es expresa pero puede deducirse de las circunstancias.

5.04 *Punto ii).* Dichas indicaciones pueden, por ejemplo, consistir en el código de identificación del solicitante (en lugar de su nombre) en las Oficinas que permitan la utilización de dichos códigos, por ejemplo, en caso de presentación electrónica.

5.05 *Punto iii).* Dichas indicaciones pueden, por ejemplo, no consistir en la dirección completa o la dirección de correo electrónico.

5.06 *Punto iv).* Si bien en ciertas circunstancias puede exigirse más de una reproducción de la marca, no podrá denegarse la fecha de presentación si sólo se presenta una reproducción o si entre las reproducciones presentadas, únicamente una reproducción es “suficientemente clara”.

5.07 *Punto v).* La lista de los productos y servicios debe aceptarse incluso si en el momento de presentar la solicitud, no se había presentado de conformidad con el Artículo 3.1) a)xv).

5.08 *Párrafo 2).* Únicamente se permite un requisito adicional a los fines de asignar una fecha de presentación, a saber, que se paguen las tasas requeridas. Este requisito sigue existiendo en algunos países. Este párrafo permite la continuación de dicho requisito en los países en los que ya existe. No obstante, las Partes Contratantes no podrán introducir este requisito una vez que se hayan adherido al Tratado.

5.09 *Párrafo 3).* Las disposiciones relativas a este párrafo figuran en la Regla 5.1).

*Notas sobre el Artículo 6
(Registro único para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases)*

6.01 Esta disposición impide que las solicitudes únicas puedan ulteriormente dividirse de oficio en dos o más registros. No obstante, una solicitud dará por resultado un registro únicamente si se cumplen todas las condiciones para su concesión. Si la solicitud se divide en varias solicitudes en virtud del Artículo 7, existirán tantos registros como solicitudes.

*Notas sobre el Artículo 7
(División de la solicitud y el registro)*

7.01 *Párrafo 1)a).* Una división de la solicitud inicial puede referirse a sólo uno de los productos o servicios incluidos en la solicitud inicial (que puede ser una solicitud única o una solicitud múltiple) o a una o varias clases de productos y/o servicios incluidos en la solicitud inicial. Las palabras “decisión de la Oficina sobre el registro” o “decisión relativa al registro”, que aparecen respectivamente en los puntos i) y iii), se refieren a la decisión de registrar o de no registrar. Por lo general, el solicitante desea dividir la solicitud cuando una objeción de la Oficina o una oposición presentada contra el registro de la marca afecta únicamente a algunos de los productos y servicios enumerados. En esta situación, la división en dos solicitudes fraccionarias permite a una de las solicitudes fraccionarias pasar inmediatamente al registro, mientras que los procedimientos de objeción u oposición continuarán únicamente en relación con la otra solicitud fraccionaria. El Artículo 7 no obliga a las Partes Contratantes a permitir la división de las solicitudes una vez que la Oficina haya tomado una decisión (positiva o negativa) en relación con el registro de la marca. Esto obedece a que si la Oficina toma una decisión positiva, toda petición de división obstaculizará el registro de la marca y su publicación y si la Oficina toma una decisión negativa, la división podrá ser solicitada durante los procedimientos de apelación contra la decisión pero no será así si no se interpone un recurso de apelación. Por supuesto, las Partes Contratantes podrán permitir asimismo que se divida una solicitud en situaciones no exigidas por el Tratado.

7.02 *Párrafo 1)b).* Las palabras “requisitos para la división” significan, en particular, los elementos o las indicaciones que deberán presentarse en la petición de división.

7.03 *Párrafo 2).* Por lo general, se recurre a la posibilidad de dividir un registro cuando únicamente puede presentarse una oposición tras el registro de la marca (“oposición posterior al registro”). Si la oposición afecta únicamente a algunos de los productos y/o servicios cubiertos por el registro, el titular debería tener la oportunidad de dividir su registro. Esto le resultará útil si pretende negociar, por ejemplo, acuerdos de transferencia parcial o de licencia en relación con los productos y/o servicios que no se ven afectados por dicho procedimiento. Cabe observar que las disposiciones del presente párrafo permiten a las Partes Contratantes excluir la división con posterioridad al registro si la legislación de la Parte Contratante de que se trate permite la oposición a las solicitudes (es decir, la oposición con anterioridad al registro).

*Notas sobre el Artículo 8
(Comunicaciones)*

8.01 En cuanto al término “comunicación”, se hace referencia al Artículo 1.iv).

8.02 *Párrafo 1).* El término “medios de transmisión” se refiere a los medios físicos o electrónicos utilizados para transmitir la comunicación a la Oficina. Por ejemplo, una solicitud en papel enviada a la Oficina por correo es una comunicación en papel transmitida por medios físicos, mientras que un disquete enviado por correo a la Oficina es una comunicación en forma electrónica transmitida por medios físicos. Una transmisión por fax, cuyo resultado final es una copia en papel, es una comunicación en papel transmitida por medios electrónicos, mientras que una transmisión por fax a una terminal de computadora es

una transmisión en forma electrónica transmitida por medios electrónicos. Una transmisión electrónica de computadora a computadora es una comunicación en forma electrónica transmitida por medios electrónicos. La expresión “presentación de comunicaciones” se refiere a la transmisión de una comunicación a la Oficina. Aunque permitan la presentación de comunicaciones en forma electrónica o por medios electrónicos, no se exige a las Partes Contratantes que acepten la presentación de comunicaciones en ninguna de las formas electrónicas ni por ninguno de los medios electrónicos de transmisión.

8.03 *Párrafo 2)a*). En este párrafo se establece de forma general que las Partes Contratantes podrán exigir que cualquier comunicación se realice en un idioma admitido por la oficina. Esta disposición aborda de forma general los requisitos en materia de idiomas relativos a todas las comunicaciones presentadas ante las Oficinas en virtud de este Tratado. Por consiguiente, se han suprimido del TLT las disposiciones en materia de idiomas que figuraban en los artículos 3.3) (*Solicitud*), 4.4) (*Poder*), 10.1)c) (*Cambios en los nombres o en las direcciones*), 11.2) (*Cambio en la titularidad*), 12.1)c) (*Corrección de un error*), y 13.3) (*Renovación del registro*). La expresión “un idioma admitido por la Oficina” se refiere a un idioma de expresión verbal y no, por ejemplo, a un lenguaje de computadora. Lo que se entiende por idioma admitido por la Oficina es una cuestión que debe zanjarse con arreglo a la legislación aplicable de cada Parte Contratante. El párrafo 2)a) no contiene disposición alguna que impida las Partes Contratantes considerar que una comunicación acompañada de una traducción ha sido transmitida en un idioma admitido por la Oficina.

8.04 La segunda frase del artículo 8.2)a) permite a los países plurilingües que admiten la presentación en distintos idiomas exigir al solicitante, titular u otra persona interesada que cumpla cualquier requisito en materia de idiomas aplicable con respecto de sus Oficinas, siempre y cuando no se exija que la comunicación se efectúe en más de un idioma. Permite asimismo a las Partes Contratantes exigir que algunas indicaciones o elementos de la comunicación, como la lista de productos y servicios, se presenten en un idioma admitido por la Oficina, que no debe necesariamente ser el idioma oficial de la Oficina, y que otras indicaciones o elementos de la comunicación se presenten en el idioma oficial de la oficina. No obstante, no se exigirá que ningún elemento o indicación deba presentarse en dos idiomas.

8.05 *Párrafo 2)b*). Con este párrafo se pretende simplificar y hacer menos onerosos los procedimientos efectuados ante la Oficina. En particular, las Partes Contratantes no podrán exigir que una traducción esté certificada por un notario público.

8.06 *Párrafo 2)c*). Cuando la Oficina acepta una comunicación en un idioma extranjero, podrá exigir que le sea presentada una traducción realizada por un traductor oficial o un representante. En el artículo 5.1)b) se establece expresamente que, a los fines de la fecha de presentación, las indicaciones y elementos que figuran en el artículo 5.1)a) pueden presentarse en un idioma distinto del idioma admitido por la Oficina en virtud del párrafo 2.a) del presente artículo. La Oficina podrá exigir que la traducción de la comunicación le sea presentada en un plazo razonable determinado por la Parte Contratante. No obstante, de conformidad con el párrafo 2)b) no se exigirá que la traducción sea certificada, escriturada o legalizada.

8.07 *Párrafo 3*). Este párrafo contiene una disposición general relativa a la presentación de comunicaciones para todos los procedimientos efectuados ante una Oficina en relación con una marca. Por consiguiente, todas las disposiciones que figuraban anteriormente en los artículos 3.2) (“*Solicitud*”), 4.3)e) (*Poder*), 10.1) (*Cambios en los nombres o en las*

direcciones), 11.1) (*Cambio en la titularidad*), 12.1) (*Corrección de un error*), y 13.2) (*Renovación del registro*) del TLT han sido reemplazados por el actual párrafo 3).

8.08 En virtud del párrafo 3), las Partes Contratantes tienen la obligación de aceptar una comunicación cuando la presentación y la disposición de las indicaciones y los elementos de la comunicación – transmitidos a la Oficina en papel o en forma electrónica o por medios electrónicos – correspondan a la presentación y a la disposición de indicaciones y elementos del formulario internacional tipo estipulado en el Reglamento en relación con dicha comunicación. En el formulario internacional tipo se estipulan los requisitos máximos que las Partes Contratantes pueden exigir en virtud del Tratado y el Reglamento. Esos formularios constituyen una salvaguardia para los solicitantes y titulares pues no se les puede exigir que suministren indicaciones o elementos adicionales a los que se estipulan en el formulario tipo. Además, la utilización de formularios internacionales tipo simplifica los procedimientos para los solicitantes, los titulares y las Oficinas. Ahora bien, el hecho de que las Partes Contratantes estén obligadas a aceptar las comunicaciones que correspondan al formulario internacional tipo no implica que la Oficina no tenga la facultad de cambiar los requisitos en materia de idioma de dicho formulario. Por otra parte, las Oficinas podrán preparar sus propios “formularios internacionales individualizados” cuyo uso será optativo para los solicitantes, a condición de que dichos formularios no contengan referencias a elementos obligatorios que vendrían a añadirse a los elementos mencionados en los correspondientes formularios internacionales tipo y que serían contrarios al Tratado o al Reglamento. Así se convino en la Conferencia Diplomática para la Adopción del Tratado sobre el Derecho de Marcas (Declaración Concertada N.º 5). Ahora bien, la preparación de dichos “formularios internacionales individualizados” por una Oficina no le exime de la obligación de aceptar una comunicación si la presentación y la disposición de sus indicaciones y elementos corresponden a los del formulario internacional tipo, aunque dicha comunicación no se presente en el formulario internacional individualizado preparado por dicha Oficina.

8.09 En cuanto a la presentación de comunicaciones, en el párrafo 3) no se establecen diferencias entre la transmisión de una comunicación en papel y la transmisión de una comunicación en forma electrónica o por medios electrónicos. Se concede más importancia al contenido de la comunicación que a su formato con miras a cumplir los requisitos técnicos de transmisión de comunicaciones en forma electrónica.

8.10 *Párrafo 4)*. El término “firma” indica cualquier medio de identificación. Queda implícito que la “firma” de una comunicación debe ser la de la persona que está autorizada a firmarla. En consecuencia, la Oficina podrá rechazar la firma de una persona que no esté autorizada en ese sentido. En la Regla 6.3) a 6) se mencionan expresamente ciertos tipos de firma que las Partes Contratantes deben aceptar o podrán exigir, a saber, una firma manuscrita, impresa o estampada, un sello, una etiqueta de código de barras, o una firma presentada en forma electrónica o por medios electrónicos de transmisión.

8.11 *Párrafo 4)a)*. Las normas relativas a la firma de las comunicaciones presentadas en papel, en forma electrónica o por medios electrónicos de transmisión se estipulan en la Regla 6.3) a 6).

8.12 *Párrafo 4)b)*. Esta disposición obliga a las Partes Contratantes a aceptar la firma de la persona de que se trate, sin necesidad de otra autenticación, como la certificación o la autenticación notarial de la firma, reduciendo así la carga para los solicitantes y los titulares. Las únicas excepciones que pueden contemplarse en la legislación nacional conciernen a las

firmas en comunicaciones relativas a la cesión de un registro, como el caso de la firma en forma electrónica que no resulte en la representación gráfica de la firma (véase la Regla 6.6)).

8.13 *Párrafo 4)c*). En caso de duda razonable sobre la autenticidad de la firma, la Oficina puede exigir a quien presenta la comunicación, ya sea el solicitante, el titular u otra persona interesada, que aporte una prueba de autenticidad. Esa prueba podrá consistir en una certificación, u otro tipo de prueba permitida por la legislación de la Parte Contratante.

8.14 *Párrafo 5*). Las indicaciones que las Partes Contratantes podrán exigir en toda comunicación se establecen en la Regla 7.

8.15 *Párrafo 6*). Lo que se entiende por dirección para la correspondencia o domicilio legal se determinará sobre la base de la legislación de la Parte Contratante de que se trate. Con arreglo a dicha legislación se establecerá también cuándo, y en qué circunstancias, la Oficina exigirá una dirección para la correspondencia o un domicilio legal, o ambos, y en qué comunicaciones deberán indicarse esa dirección o direcciones.

8.16 *Párrafo 7*). Cuando, por ejemplo, se haya preparado un documento por computadora y se haya transmitido directamente por fax, podría considerarse que una copia impresa de ese documento constituye el original.

8.17 *Párrafo 8*). Se exige a la Oficina que notifique, cuando proceda, a quien presenta la comunicación, ya sea el solicitante, el titular u otra persona interesada, que la comunicación no cumple los requisitos aplicables. Esta disposición guarda conformidad con el Artículo 14, en el que se establece que el solicitante tendrá la oportunidad de cumplir con los requisitos faltantes o formular observaciones.

*Notas sobre el Artículo 9
(Clasificación de productos y/o servicios)*

9.01 *Párrafo 1*). Esta disposición obliga a las Oficinas de las Partes Contratantes a designar por su nombre los productos y servicios especificados en el registro de una marca y en cualquier publicación de una solicitud o de un registro relativos a una marca. También exige que se indiquen el número o números de clase pertinentes, según las clases de la Clasificación de Niza, y que los productos y servicios que pertenezcan a la misma clase se agrupen bajo el número de clase correspondiente. La Clasificación de Niza fue establecida en virtud del Arreglo de Niza de 1957. Su octava edición (en vigor desde 2002) consta de 34 clases de productos y 11 clases de servicios, cada uno de los cuales lleva un número (del 1 al 45).

9.02 *Párrafo 2*). Esta disposición permite a las Partes Contratantes no tomar en cuenta la clase o clases bajo las que se agrupan los productos o servicios especificados como criterio para determinar la similitud o la disimilitud entre dichos productos o servicios. Esta disposición reconoce que los productos o servicios clasificados en distintas clases pueden, bajo ciertas circunstancias, considerarse similares o relacionados mientras que, bajo otras circunstancias, productos o servicios agrupados en la misma clase pueden considerarse diferentes o no relacionados. La cuestión de la similitud entre los productos o servicios puede ser pertinente para determinar el alcance de la protección en caso de conflicto entre dos marcas.

*Notas sobre el Artículo 10
(Cambios en los nombres o en las direcciones)*

10.01 *Párrafo 1)a).* De la redacción de este párrafo se desprende que las Partes Contratantes podrán negarse a aceptar la inscripción del cambio de nombre o dirección del titular de una marca si la petición de inscripción se hace por comunicación oral. También queda claro que el presente Artículo se aplica a los cambios de nombre y dirección, así como a los cambios tanto de nombre como de dirección.

10.02 *Párrafo 1)b).* Los nombres y direcciones mencionados en el párrafo 1)b) deben ser los inscritos en el registro de marcas de la Oficina de que se trate. En caso contrario, la Oficina puede exigir que se presenten pruebas en virtud del párrafo 5) o que se inscriba otro cambio con antelación.

10.03 *Párrafos 1)c) y d).* El monto de la tasa podrá variar en función del número de registros o de solicitudes concernidas.

10.04 *Párrafo 2).* Por lo que respecta a una petición relativa a una o varias solicitudes, las Partes Contratantes no están obligadas a inscribir el cambio en su registro de marcas sino en una base de datos sobre solicitudes pendientes; en dicho caso, el cambio se incluiría en el registro de marcas cuando se registre la marca.

10.05 *Párrafo 4).* Este párrafo establece el carácter exhaustivo de la lista de requisitos establecidos en virtud de los párrafos 1) a 3) y del artículo 8.2 y 3) en relación con una petición de cambio en el nombre o la dirección. El párrafo prohíbe, por ejemplo, el requisito de presentar una copia certificada de la inscripción del cambio en un registro de empresas, o una copia certificada de la decisión de cambiar el nombre o la dirección.

*Notas sobre el Artículo 11
(Cambio en la titularidad)*

11.01 *Artículo 11.* Este Artículo se ocupa únicamente de los procedimientos que deberán realizarse ante la Oficina y no ante otras autoridades de las Partes Contratantes, por ejemplo, las autoridades fiscales o un registro público de empresas.

11.02 *Párrafo 1)a).* El término “nuevo propietario” se utiliza en lugar de “nuevo titular” debido a que, cuando pide que se inscriba el cambio de titularidad, la persona que ha adquirido los derechos aún no es un titular ya que aún no está inscrita como tal en el registro de marcas.

11.03 *Párrafos 1)b) a e).* En estos párrafos se distinguen tres casos, a saber, el cambio de titularidad resultado de un contrato, el cambio de titularidad resultado de una fusión, y el cambio de titularidad resultado de la aplicación de la ley o de una decisión judicial (herencia, quiebra, etc.).

11.04 *El Párrafo 1)b)* se refiere al cambio de titularidad resultado de un contrato. Las Partes Contratantes podrán exigir que la petición indique ese hecho y vaya acompañada de un documento en el que figure el cambio de titularidad. En los puntos i) a iv) se enumeran 4

documentos distintos, y compete a la parte solicitante optar por uno de ellos para sustanciar su petición. Cuando la parte solicitante opta por presentar un certificado de transferencia o un documento de transferencia (puntos iii) y iv)), ninguna Parte Contratante podrá exigir que deba legalizarse de alguna forma este certificado o documento. Por otra parte, cuando la parte solicitante opta por presentar una copia del contrato o un extracto del contrato (puntos i) y ii)), las Partes Contratantes podrán exigir que la copia o el extracto estén certificados. El Reglamento prevé un certificado de transferencia tipo y un documento de transferencia tipo. Este último puede ser utilizado como contrato tipo (en versión breve).

11.05 El *Párrafo 1)c)* se refiere al cambio de titularidad como resultado de una fusión. La parte solicitante deberá, si la Parte Contratante así lo exige, indicar en su petición el hecho de que el cambio de titularidad es resultado de una fusión y acompañar su petición de una copia del documento que acredite la fusión. Este documento debe haber sido emitido por las autoridades competentes. Puede tratarse, por ejemplo, de un extracto de un registro de comercio. Las Partes Contratantes podrán exigir únicamente que se presente una copia del documento de fusión; no podrán exigir el original del documento. Ahora bien, podrán exigir que la copia esté certificada.

11.06 *Párrafo 1)d)*. Cuando un cotitular transfiera su parte de un registro, en virtud de la legislación aplicable podrá necesitar el consentimiento de los demás cotitulares. El Tratado permite a las Partes Contratantes exigir la presentación de un documento en el que se otorgue dicho consentimiento.

11.07 *Párrafo 1)e)*. Este párrafo se refiere a todo cambio de titularidad que no sea el resultado de un contrato ni de una fusión. En este caso, las Partes Contratantes podrán exigir que se indique en la petición la causa legal del cambio de titularidad (aplicación de la ley, decisión judicial, etc.) y que la petición vaya acompañada de una copia de cualquier documento que acredite el cambio. Si bien las Partes Contratantes podrán no exigir que se presente el original de dicho documento, podrán exigir que la copia proceda de la autoridad que emitió el documento o que el documento esté certificado.

11.08 *Párrafos 1)g) y h)*. Las explicaciones relativas al Artículo 10.1)c)d) se aplican asimismo a estos párrafos (véase la Nota 10.03).

11.09 *Párrafo 1)i)*. Esta disposición aborda las consecuencias de solicitar la inscripción de un cambio de titularidad cuando el cambio concierne únicamente a algunos de los productos y/o servicios amparados por el registro. En ese caso, la Oficina deberá dividir el registro: el registro original seguirá existiendo, sin hacer referencia a los productos y/o servicios en relación con los cuales haya cambiado la titularidad, y se creará un registro separado a nombre del nuevo titular para los productos y/o servicios en relación con los cuales la titularidad haya cambiado. Competerá a las Partes Contratantes decidir cómo deberá identificarse el nuevo registro. Puede hacerse, por ejemplo, asignándole el mismo número que el número del registro original junto con una letra mayúscula. Ello guardaría conformidad con la práctica observada en virtud del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo. El párrafo 1)i) se aplica únicamente cuando las Partes Contratantes permiten el cambio parcial de titularidad. Habida cuenta de que el presente Tratado no abarca las condiciones sustantivas relativas al cambio de titularidad o de registro, las Partes Contratantes pueden denegar un cambio parcial de titularidad y, por consiguiente, la petición de inscribir dicho cambio parcial de titularidad. Las Partes Contratantes que admiten en principio un cambio parcial de titularidad de una

marca pueden rechazar dicho cambio en ciertos casos específicos basándose en motivos de orden público, por ejemplo, si la división de los productos o servicios entre el propietario original y el nuevo propietario puede inducir a confusión o engaño.

11.10 *Párrafo 2)*. Las explicaciones relativas al Artículo 10.2) se aplican asimismo a este párrafo. (Véase la Nota 10.04).

11.11 *Párrafo 3)*. Este párrafo establece el carácter exhaustivo de la lista de requisitos en virtud de los párrafos 1) a 3) y del Artículo 8.2) y 3) en relación con la petición de inscribir un cambio de titularidad con sujeción a la posibilidad de exigir la presentación de pruebas en virtud del párrafo 4). Los ejemplos proporcionados en los puntos i) a iv) no son exhaustivos. Otro ejemplo de requisito prohibido sería que la admisibilidad de la petición dependiese de la publicación del cambio de titularidad en uno o varios periódicos. Habida cuenta de que el tratado no reglamenta los requisitos sustantivos relativos a la validez de un cambio de titularidad, las Partes Contratantes podrán exigir que se cumplan condiciones adicionales, por ejemplo, en situaciones relativas a la herencia, la quiebra o la tutela.

11.12 *Puntos i) a iii)*. Las explicaciones relativas a los puntos i), ii) y iii) del Artículo 3.4) se aplican asimismo a estos puntos (véanse las Notas 3.26 a 3.28).

11.13 *Punto iv)*. Esta disposición no pretende esclarecer si la transferencia es válida independientemente de una transferencia o cesión simultánea del negocio o el activo intangible de que se trate. Especifica únicamente que no se permiten ciertos requisitos de forma en relación con la petición de inscripción de la transferencia. La cuestión de la cesión del activo de comercio junto con la transferencia de las marcas es una cuestión que se determinará sobre la base de la legislación nacional aplicable. En cuanto a la transferencia de la empresa de que se trate, el Artículo 21 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla sin que sea necesario transferir la empresa a que pertenezca la marca.

*Notas sobre el Artículo 12
(Corrección de un error)*

12.01 *Los párrafos 1) a 4)* del presente Artículo se refieren a errores imputables al solicitante, al titular, o a su representante.

12.02 *Párrafos 1)b), c) y d)*. Las explicaciones relativas al Artículo 10.1)b), c) y d) se aplican asimismo a estos párrafos. (Véanse las Notas 10.02 y 10.03.)

12.03 *Párrafo 3)*. Este párrafo establece el carácter exhaustivo de la lista de requisitos en virtud de los párrafos 1) y 2) y del Artículo 8.2) y 3) en relación con la petición de corrección de un error.

12.04 *Párrafo 4)*. Si las Oficinas tienen razones para suponer que lo que se presenta como corrección de un error es de hecho un cambio de nombre, dirección o titularidad, o cualquier otra operación, pueden exigir que se presenten pruebas a fin de aclarar la cuestión.

12.05 *Párrafo 5)*. En caso de errores imputables a una Oficina, ésta podrá adoptar un procedimiento, como una corrección de oficio o, cuando el error sea observado por el

solicitante, el titular, o su representante, una corrección tras una petición formulada por los anteriores por correo.

12.06 *Párrafo 6*). Las Partes Contratantes no están obligadas a aceptar la petición de corregir un error cuya corrección no está contemplada en su legislación. Por ejemplo, si la legislación de una Parte Contratante no admite que una marca pueda ser cambiada o alterada una vez presentada una solicitud de registro, la Oficina de dicha Parte Contratante no estará obligada en virtud del Artículo 12 a aceptar una petición para cambiar o alterar la marca sobre la base de que la marca contiene un error ortográfico o de otro tipo.

*Notas sobre el Artículo 13
(Duración y renovación del registro)*

13.01 *Artículo 13*. Esta disposición establece una lista máxima de requisitos en relación con las peticiones de renovación de registros.

13.02 *Párrafo 1)a*). Este párrafo contiene una lista exhaustiva de las indicaciones y elementos que pueden exigirse en relación con una renovación. El carácter exhaustivo de esta lista se desprende del párrafo 4). Esta lista es una lista máxima, por lo que las Partes Contratantes tienen la facultad de exigir menos indicaciones o elementos. Por ejemplo, las Partes Contratantes podrán aceptar renovaciones efectuadas mediante el simple pago de la tasa de renovación, sin que se presente una petición formal.

13.03 *Punto i*). Los comentarios relativos al Artículo 3.1)a)i) relativos a las peticiones de registro se aplican asimismo a este punto (véase la Nota 3.02).

13.04 *Punto iv*). En esta disposición se indican dos fechas debido a que, de conformidad con la legislación de algunos países, la duración inicial del registro se cuenta a partir de la fecha de presentación de la solicitud que dio lugar al registro, mientras que según la legislación de otros países, la duración se cuenta a partir de la fecha de registro. Algunas Partes Contratantes no exigirán la presentación de fecha alguna si consideran que la indicación del número de registro en virtud del punto iii) es suficiente para identificar el registro objeto de la petición de renovación. Por otra parte, las Partes Contratantes que exijan la presentación de una fecha tendrán que optar por alguna de las dos fechas (fecha de presentación de la solicitud o fecha de registro) y no podrán exigir que se presenten ambas.

13.05 *Punto vii*). Las Partes Contratantes podrán impedir que se limite la lista de productos y/o servicios cuando se solicite la renovación. En dichas Partes Contratantes, la limitación de la lista de productos y/o servicios deberá solicitarse por separado, antes o después de la renovación.

13.06 *Párrafo 1)b*). Esta disposición no prohíbe a las Partes Contratantes exigir una tasa adicional o una tasa de renovación más elevada cuando dichas Partes Contratantes permitan, en virtud del párrafo 1)a)vii), que se limite la lista de productos y/o servicios en la propia petición de renovación y se solicite dicha limitación. En la segunda frase de esta disposición queda claro que, para cada período de diez años, únicamente se permite a las Partes Contratantes exigir el pago de un conjunto de tasas.

13.07 *Párrafo 1)c)*. En la Regla 9 se establece el período mínimo para solicitar la renovación y pagar la tasa de renovación.

13.08 *Párrafo 2)*. En este párrafo se establece el carácter exhaustivo de la lista de requisitos en virtud del párrafo 1) y del Artículo 8.2) y 3) con sujeción a la posibilidad de exigir, en virtud del párrafo 3), la presentación de pruebas en caso de duda razonable.

13.09 Los ejemplos proporcionados en el párrafo 2) no son exhaustivos. Sirven para ilustrar los efectos del Tratado en relación con ciertos requisitos de forma consideradas particularmente innecesarios e indeseables en el momento de la renovación. Otros ejemplos serían, por ejemplo, la presentación del original o de una copia del certificado del registro de la marca que es objeto de la petición de renovación.

13.10 *Punto i)*. Se prohíbe por considerarse superflua la obligación de presentar reproducciones u otra identificación (por ejemplo, la simple indicación de una marca publicada en caracteres estándar) de la marca objeto de la petición de renovación. La marca que debe renovarse es la misma que la que se registró inicialmente (de no ser así, deberá presentarse una nueva solicitud) y las publicaciones de una renovación no precisan contener la marca (sólo deben referirse al número de registro inicial sin tener que publicar nuevamente la reproducción de la marca). Numerosos países observan la práctica de no volver a publicar la marca, lo que tiene consecuencias ventajosas tanto para los titulares de registros (tasa de renovación menos onerosa, en particular cuando debería volver a publicarse la reproducción de la marca en color) y para las Oficinas (simplificación de la labor administrativa y reducción del espacio necesario para publicar las renovaciones en el boletín oficial. Ninguna disposición del Tratado prohíbe a las Partes Contratantes volver a publicar, en relación con la publicación de la renovación, la reproducción de la marca tal como se encuentra registrada en el archivo de la Oficina. Lo que se prohíbe es exigir al titular que presente una reproducción de la marca a los fines de la renovación.

13.11 *Punto ii)*. Esta disposición está en concordancia con el Artículo 3.4)iv). Refleja la norma de la independencia de las marcas, tal como se deriva del artículo 6 del Convenio de París. Por consiguiente, la renovación del registro de una marca en una Parte Contratante no debe vincularse o supeditarse al registro o a la renovación de dicha marca en las demás Partes Contratantes (véase la Nota 3.29).

13.12 *Punto iii)*. Queda entendido que ninguna disposición del presente Tratado impide a las Partes Contratantes aplicar los requisitos de su legislación en relación con la utilización de la marca que es objeto de un registro, siempre que el cumplimiento de dichos requisitos no esté vinculado al procedimiento destinado a renovar dicho registro.

13.13 *Párrafo 4)*. El procedimiento relativo a la renovación de un registro no puede incluir un examen sustantivo. La renovación de un registro implica simplemente una ampliación del plazo de un registro ya existente. Los hechos que determinan el registro de la marca, verificados durante el examen inicial del signo, siguen siendo válidos a los fines de la renovación. Esto garantizará que los procedimientos de renovación sean lo más sencillos y económicos posibles. Nada impedirá a las Partes Contratantes suprimir una marca del registro si se establecen motivos preexistentes o nuevos motivos de cancelación o invalidación. No obstante, este procedimiento no debe vincularse o combinarse con el procedimiento de renovación.

13.14 *Párrafo 5*). Con esta disposición se pretende armonizar la duración del período inicial de registro y de cada período de renovación. En cuanto a la duración del período inicial de registro, los 10 años propuestos corresponden a la duración estipulada por la mayoría de las legislaciones nacionales.

13.15 En ninguna de las disposiciones del Tratado ni del Reglamento se determina la fecha a partir de la cual deben contarse los períodos iniciales de registro o de renovación (fecha de solicitud, de publicación, de decisión de la Oficina, o de registro, etc.). Esta cuestión se determinará sobre la base de la legislación de cada Parte Contratante.

*Notas sobre el Artículo 13bis
(Medidas en caso de incumplimiento de plazos)*

13bis.01 Este Artículo obliga a las Partes Contratantes a prever medidas respecto de los plazos fijados por la Oficina. Dichas medidas podrán consistir en una prórroga del plazo, en la continuación de la tramitación o en un restablecimiento de los derechos.

13bis.02 *Párrafo 1*). Se exige a las Partes Contratantes prever al menos un tipo de medidas en caso de que el solicitante o titular no haya cumplido un plazo fijado por la Oficina, independientemente de que el plazo haya sido fijado por la Oficina o por la legislación nacional. Esta obligación se aplica únicamente a los plazos inferiores a seis meses, ya que revierte en interés de terceras partes y de la Oficina que los trámites ante la Oficina concluyan en un plazo razonable. Si el plazo supera los seis meses, las Partes Contratantes no estarán obligadas a prever medidas pero estarán facultadas para ello.

13bis.03 Las Partes Contratantes podrán prever todos los tipos de medidas contempladas en los apartados a), b) y c). Una medida en virtud de los apartados 1)a) y b) se supedita únicamente a la presentación de una petición de conformidad con los requisitos del párrafo 1) y de la Regla 10, y al pago de cualquier tasa exigida en virtud del párrafo 3). Por consiguiente, no podrá exigirse al solicitante o al titular que indique los motivos en que se basa la petición. Asimismo, en contraposición al restablecimiento de los derechos contemplados en el párrafo 1)c), no se permite a las Partes Contratantes supeditar las medidas contempladas en el apartado 1)a) o b) a un pronunciamiento de la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención. Las medidas que una Parte Contratante debe prever en virtud del párrafo 1) no se aplican a los plazos de los procedimientos realizados ante la Oficina, por ejemplo, procedimientos ante un tribunal o una junta de apelación.

13bis.04 De conformidad con el apartado a), la petición de prórroga de plazo debe cursarse antes de la expiración de dicho plazo (tal como establece la Regla 10.1*i*)). En virtud del apartado b), la petición de continuación de la tramitación puede cursarse tras la expiración del plazo con arreglo al plazo estipulado en la Regla 10.4). No se contempla la posibilidad de presentar una petición de prórroga de plazo una vez expirado el mismo, pues una prórroga de plazo solicitada tras la expiración del mismo surte el mismo efecto que una petición para continuar la tramitación.

13bis.05 En la Regla 10.1) y 4) se estipulan los requisitos relativos a la petición de prórroga de un plazo en virtud del apartado a), el período de prórroga y el plazo para presentar una petición. En cuanto a la petición de continuación de tramitación en virtud del apartado b),

en la Regla 10.2) y 4) se estipulan los requisitos y el plazo para presentar una petición al respecto.

13bis.06 El efecto de la continuación de la tramitación es que la Oficina continúa con el procedimiento en cuestión como si se hubiera cumplido con el plazo. Asimismo, de ser necesario, la Oficina debe restablecer los derechos del solicitante o titular con respecto a la solicitud o al registro en cuestión.

13bis.07 *Párrafo.1)c).* A diferencia de la prórroga de un plazo o de la continuación de la tramitación de una solicitud, el restablecimiento de los derechos está supeditado a un pronunciamiento por la Oficina en el sentido de que el incumplimiento ocurrió a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias o, a elección de la Parte Contratante, que no fue intencional, tal como se establece en la Regla 10.3.

13bis.08 *Párrafo 2).* Las excepciones previstas a la obligación de prever medidas se establecen en la Regla 10.5).

13bis.09 *Párrafo 4).* En esta disposición se prohíbe que las Partes Contratantes impongan requisitos adicionales a los previstos en los párrafos 1) y 3). En particular, no podrá exigirse al solicitante o al titular de que se trate que declare los motivos en los que se basa la petición ni que presente pruebas a la Oficina en relación con lo dispuesto en los párrafos 1)a) y b). Ahora bien, se permite que las Oficinas pidan pruebas que fundamenten los motivos de conformidad con la Regla 10.3)iii). Los requisitos a los que se hace referencia en este párrafo con las palabras “los mencionados en el presente Tratado o en el Reglamento” son, en particular, los que se prevén en los Artículos 4 y 8 y las Reglas 6 y 8.

13bis.10 *Párrafo 5).* Este párrafo sólo da a la parte peticionaria el derecho a formular observaciones en caso de rechazo previsto de una petición en virtud del párrafo 1), por ejemplo, para aseverar que efectivamente se ha pagado una tasa exigida en virtud del párrafo 3). Este párrafo no prevé un plazo adicional para cumplir cualquier requisito en virtud del Artículo 13bis o de la Regla 10 que no se haya cumplido al presentar la petición. Tampoco estipula qué tipo de observaciones debe darse al solicitante o al titular la oportunidad de formular. Con la palabra “rechazo” se contemplan también sanciones de efecto equivalente al rechazo de la petición en virtud del párrafo 1), como el hecho de que la petición sea tratado como abandonada o retirada.

13bis.11 *Derechos de terceros.* El Tratado y el Reglamento no regulan los derechos, de haberlos, adquiridos por terceros por cualquier acto comenzado, o respecto del que se hayan comenzado preparativos eficaces y serios, de buena fe, durante el período transcurrido entre la pérdida de los derechos consiguiente el incumplimiento del plazo de que se trate y la fecha de restablecimiento de dichos derechos. Esta cuestión debe zanjarse con arreglo a la legislación de la Parte Contratante de que se trate.

*Notas sobre el Artículo 14
(Posibilidad de formular observaciones en caso de rechazo previsto)*

14.01 Este Artículo concierne al rechazo de solicitudes y de peticiones destinadas a inscribir un cambio de nombre o de dirección, inscribir un cambio de titularidad, corregir un error y renovar una solicitud. La noción de “rechazo” incluye los casos en los que las

solicitudes o peticiones se consideran retiradas, abandonadas o no han sido presentadas. Cabe observar que, cuando una solicitud no cumpla uno de los requisitos relativos a la fecha de presentación que establece el Artículo 5 y la Oficina haya invitado, en virtud de la Regla 5, al solicitante a que cumpla dichos requisitos, las Oficinas de las Partes Contratantes pueden tratar la solicitud como si no hubiese sido presentada, sin tener que invitar nuevamente al solicitante a formular observaciones en caso de que no haya respondido a la primera invitación.

14.02 Debe ofrecerse al solicitante o el titular la posibilidad de formular observaciones en todos los casos, incluso si el rechazo se basa en el incumplimiento del pago, el pago insuficiente de las tasas, o la presentación tardía de la petición de renovación.

14.03 A los fines de este Artículo, el término “Oficina” no incluye a una junta de apelación, aunque forme parte de la Oficina o tenga relación con la misma. Por consiguiente, el Artículo 14 prohíbe obstaculizar el derecho a presentar observaciones a la Oficina simplemente porque quepa la posibilidad de presentar un recurso ante dicha junta de apelación.

*Notas sobre el Artículo 15
(Obligación de cumplir con el Convenio de París)*

15.01 Ninguna disposición del Tratado permite a las Partes Contratantes incumplir las obligaciones contraídas mutuamente en virtud del Convenio de París.

15.02 Del mismo modo, ninguna disposición del Tratado deroga los derechos que los solicitantes y titulares gozan en virtud del Convenio de París.

*Notas sobre el Artículo 16
(Marcas de servicio)*

16.01 De conformidad con el Artículo 6sexies del Convenio de París, los Países Parte en dicho Convenio se comprometen a proteger las marcas de servicio, pero no están obligados a registrar dichas marcas. El Artículo 16 del TLT significa que, al adherirse al presente Tratado, las Partes Contratantes tienen la obligación de registrar las marcas de servicio y aplicar a las mismas todas las disposiciones del Convenio de París aplicables a las marcas registradas (a saber, a las marcas de productos). Entre estas disposiciones se encuentran las siguientes:

- Artículo 2, relativo al trato nacional a los nacionales de los países de la Unión de París;
- Artículo 3, mediante el cual se asimilan determinadas categorías de personas a los nacionales de los países de la Unión de París;
- Artículo 4A a D, relativo al derecho de prioridad;
- Artículo 5C y D, relativo a las cuestiones de falta de utilización de una marca, utilización de la marca en forma diferente a la registrada, empleo por copropietarios y marcado;
- Artículo 5bis, relativo al plazo de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos;

- Artículo 6, relativo a las condiciones de registro y la independencia de la protección de la misma marca en diferentes países;
- Artículo 6bis, relativo a las marcas notoriamente conocidas;
- Artículo 6ter, relativo a las prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, los signos oficiales de control y los emblemas de organizaciones intergubernamentales;
- Artículo 6quater, relativo a la cuestión de la transferencia de las marcas;
- Artículo 6quinques, relativo a la protección de las marcas registradas en un país de la Unión de París en los demás países de la Unión;
- Artículo 6septies, relativo a registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización;
- Artículo 7, relativo a la naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca;
- Artículo 9, relativo al embargo a la importación etc., de los productos que lleven ilícitamente una marca;
- Artículo 10ter, relativo a los recursos legales y el derecho a proceder judicialmente;
- Artículo 11, relativo a la protección temporaria en ciertas exposiciones internacionales;
- Artículo 12, relativo a los servicios nacionales especiales para la propiedad industrial.

16.02 El Artículo 7bis del Convenio de París no se incluye en esta lista debido a que, en virtud del Artículo 2.2)b), el TLT no se aplica a las marcas colectivas para productos o servicios.

*Notas sobre el Artículo 17
(Petición de inscripción de una licencia)*

17.01 En este Artículo se establece una lista exhaustiva de indicaciones y elementos que las Partes Contratantes pueden exigir con respecto a una petición de inscripción de una licencia. Queda entendido que las Partes Contratantes podrán, además de exigir que la parte peticionaria suministre estas indicaciones y elementos, someter la petición a un examen desde el punto de vista de la forma y, si las Oficinas consideran que alguna de las indicaciones o elementos no reúne las condiciones estipuladas en el examen, tomarán contacto con la parte peticionaria con miras a una aclaración o modificación.

Supprimé : un

Supprimé : Estado miembro

Supprimé : un Estado miembro

17.02 *Párrafo 1*). En esta disposición se establecen los elementos que una Oficina podrá exigir que se presenten en una petición de inscripción de una licencia para el uso de una marca. Se trata de una lista exhaustiva. Las Oficinas podrán exigir solamente algunos de sus elementos pero no podrán exigir requisitos diferentes o adicionales.

17.03. *Puntos i) a vi*). Por lo que respecta a la forma de indicar nombres y direcciones, se aplicará la Regla 2 (*Forma de indicar los nombres y las direcciones*) del TLT.

17.04 *Puntos ii), iii), v) y vi*). El Artículo 4.2) del TLT se aplicaría a estos puntos ya que la inscripción de una licencia es un “procedimiento ante la Oficina”. Por consiguiente, en virtud de ese Artículo, se podrá exigir la representación o un domicilio legal.

17.5. Los *Puntos v) y vi)* tienen en cuenta el hecho de que el Artículo 17.2)b) permite al licenciario presentar una petición de inscripción independientemente del titular y que, sobre la base del Artículo 4.2) del TLT, las Partes Contratantes podrán exigir que toda persona que no tenga una residencia o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en su territorio esté representada por un representante o indique un domicilio legal. Por consiguiente, las Partes Contratantes también podrán exigir que la petición contenga información relativa al representante o al domicilio legal del licenciario.

Supprimé : los

Supprimé : Estados miembros

Supprimé : los Estados miembros

17.06 *El punto vii)* permite a las Partes Contratantes determinar, cuando sea necesario, si se ofrece reciprocidad a sus nacionales en el país del que fuera nacional el licenciario. Puesto que el Artículo 3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece que los nacionales de los países no miembros de la Unión de París tienen derecho al trato nacional si están domiciliados o tienen establecimientos industriales o comerciales reales y efectivos en alguno de los países de la Unión, este punto permite que se soliciten dichas indicaciones.

Supprimé : un

Supprimé : Estado miembro

17.07 *El punto viii)* permite a las Partes Contratantes exigir que, cuando el titular, el licenciario o ambas partes sean personas jurídicas, se especifique la naturaleza jurídica de dicha persona. Esta disposición es un reflejo del Artículo 3.1)a)iv) del TLT que permite un requisito similar en relación con las solicitudes de marcas.

Supprimé : un

Supprimé : Estado miembro

17.08 *Punto xi).* Las definiciones de “licencia exclusiva”, “licencia no exclusiva” y “licencia única” figuran en el Artículo 1.xiv)a) xvi). Cabe señalar que, con arreglo a lo indicado por las palabras “cuando proceda”, si la legislación de una Parte Contratante no prevé una o varias de dichas indicaciones, no tendría que suministrarse la información correspondiente al punto objeto de examen.

Supprimé : 17.08 - Párrafo 1), puntos iv) y x). - Estos puntos parecen explicarse por sí mismos.

Supprimé : 9

Supprimé : un

Supprimé : Estado miembro

17.09. *El Punto xii)* permite a las Partes Contratantes exigir una indicación de que la licencia sólo se refiere a una parte del territorio en la que surte efecto el registro, junto con una indicación explícita de esa parte de dicho territorio.

Supprimé : 10

Supprimé : un

Supprimé : Estado miembro

17.10. *Punto xiii).* Las Partes Contratantes podrán exigir que la petición indique la duración de la licencia concedida o que ésta ha sido concedida por un período de tiempo ilimitado. Si la licencia se concede por un período de tiempo limitado, pero renovado o prorrogado automáticamente, la licencia se consideraría concedida por un período de tiempo limitado. Correspondería a las Partes informar a la Oficina sobre cualquier renovación o prórroga ulterior de la licencia.

Supprimé : 11

Supprimé : Los

Supprimé : Estados miembros

17.11. *El punto xiv)* permite a las Partes Contratantes exigir una firma que puede ser bien la firma del titular o de su representante, bien conforme a ciertas condiciones establecidas en el párrafo 2)b) la firma del licenciario o de su representante. Las disposiciones del Artículo 8 (Comunicaciones) y las reglas pertinentes se aplicarán asimismo a las firmas relacionadas con peticiones para la inscripción de contratos de licencias, sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones específicas del Capítulo II (Licencias de Marcas).

Supprimé : 2

Supprimé : un

Supprimé : Estado miembro

17.12. *Párrafo 2).* La petición de inscripción de una licencia difiere en su naturaleza de la petición de inscripción de un cambio en la titularidad del registro de una marca, contemplada en el Artículo 11.1)d). Por ejemplo, en algunos países se exige que todos los cotitulares

Supprimé : 3

firmen el acuerdo de licencia, mientras que en otros se autoriza la concesión de una marca registrada en licencia solamente a uno de los cotitulares. Por consiguiente, a diferencia de lo dispuesto en el Artículo 11.1)d), corresponde a la legislación aplicable de las Partes Contratantes determinar si todos los cotitulares deben dar su consentimiento para la inscripción de la licencia. En particular, corresponde a la legislación aplicable determinar si la firma de uno o varios cotitulares satisface de por sí el requisito de firma de la petición por “el titular”, o si es necesario que todos la firmen. De cualquier modo, si uno de los cotitulares se niega a firmar y, en virtud de la legislación aplicable, no puede aceptarse la petición, el licenciatario podría pedir que se proceda a la inscripción en virtud del párrafo 2).

Supprimé : los

Supprimé : Estados miembros

17.13. Párrafo 2)a). En aras de una máxima simplificación de los requisitos formales relativos a la inscripción de licencias, las Partes Contratantes sólo podrán exigir que la petición esté firmada por el titular del registro o su representante si el propio titular presenta la petición. Su firma bastará para garantizar que ha consentido efectivamente al registro. Cabe señalar la obligación de aplicar el Artículo 8.4), que prohíbe la atestación, certificación por notario, autenticación, legislación o cualquier otra certificación de una firma o sello.

Supprimé : 4

Supprimé : los Estados miembros

17.15 Párrafo 2) b). Esta disposición permite al licenciatario presentar la petición de inscripción independientemente del titular, por ejemplo, si el titular desea evitar el pago de las tasas de inscripción o, si después de haber concertado el contrato de licencia, se niega a inscribirla por cualquier razón. Los documentos enumerados en este párrafo pueden sustituir a la firma del titular en la petición. La parte peticionaria puede presentar cualquiera de ellos. La lista se inspira en la lista que figura en el Artículo 11.1)b) en relación con los requisitos formales de inscripción de cambios en la titularidad resultantes de un contrato, teniendo en cuenta la diferencia cualitativa entre una cesión completa de la titularidad y una simple concesión de licencia respecto de ciertos derechos. Puesto que en el apartado b) sólo se describen las situaciones en las que una Oficina debe aceptar una petición firmada por el licenciatario o su representante, una Oficina puede aceptar dicha petición aun cuando el extracto mencionado en el punto i) no esté certificado, o si la petición no va acompañada de ningún documento. Sin embargo, en relación con el punto ii), la declaración de licencia debe ir firmada tanto por el titular como por el licenciatario o sus respectivos representantes. En el Reglamento figura un formulario de declaración de licencia.

17.16 Párrafo 3). Esta disposición se aleja en cierta medida de las disposiciones del Tratado relativas a la presentación de una petición (como el Artículo 11.1)a)), puesto que no especifica los medios de transmisión, tales como el papel o el fax, sino que más bien se centra en el contenido de la petición. El efecto del párrafo 3) es que las Oficinas de las Partes Contratantes deben aceptar una petición de inscripción de una licencia cuando esa petición i) contiene todas las indicaciones o elementos especificados en el Formulario de petición previsto en el Anexo y ii) presenta y dispone estas indicaciones o elementos de la misma manera que en dicho Formulario.

Supprimé : un Estado miembro

Supprimé : 17.17 - Párrafo 4). El apartado a) permite a los Estados miembros exigir que la petición se presente en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina. En cuanto a los documentos enumerados en el párrafo 2)b)i) o ii), sin embargo, los Estados miembros pueden simplemente exigir que éstos vayan acompañados de una traducción. Los documentos propiamente dichos pueden no estar en uno de los idiomas admitidos por la Oficina. Los Estados miembros pueden exigir una traducción certificada, pero no están obligados a ello.

Supprimé : 8

Supprimé : 5

Supprimé : 9

Supprimé : 6

Supprimé : e

17.17. Párrafo 4. En cuanto al importe de la tasa que la Oficina puede cobrar por la inscripción de una licencia, cabría señalar que ninguna disposición impide a una Oficina cobrar distintas tasas dependiendo de la cantidad de inscripciones a que se haga referencia en la petición.

17.18. El Párrafo 5) está en armonía con el enfoque adoptado por el TLT en sus Artículos 10.1)d) y 11.1)h), a saber, permitir que las peticiones de inscripción hagan

referencia a más de un registro. Esta es una medida de simplificación importante en los casos en que se concede una licencia respecto de varias marcas (por ejemplo, una serie de marcas). No obstante, esto está sujeto a las siguientes condiciones: el titular y el licenciario deben ser los mismos para todos los registros amparados por la licencia objeto de la petición de inscripción y, cuando proceda, con arreglo a lo estipulado en el Artículo 17.1) debe indicarse el ámbito de la licencia con respecto a todos los registros amparados por la licencia objeto de la petición de inscripción. Si no se cumplen estas condiciones, por ejemplo, si el titular y el licenciario no son los mismos respecto de todos los registros contenidos en la petición, la Oficina podrá exigir que se presenten peticiones separadas. Puesto que en el párrafo 5) sólo se describen las situaciones en las que las Oficinas están obligadas a aceptar una petición única para varios registros, las Oficinas pueden aceptar una petición única aun cuando no se satisfagan las condiciones establecidas en el párrafo 5).

Suprimé : 6

Suprimé : 6

17.19. Párrafo 6). A los fines de la inscripción de una licencia ante su Oficina una Parte Contratante puede no exigir que el solicitante dé información adicional a la que puede exigirse en virtud del párrafo 1), o suministre cualquier documento adicional, por ejemplo, documentos que demuestren la existencia de cláusulas de control de calidad (en cuanto al control de calidad, véanse las notas 20.02 y 20.03).

Suprimé : 20

Suprimé : 7

Suprimé : un Estado miembro

17.20. A título de ejemplo, en los puntos i) y ii) se mencionan ciertos elementos de información cuyo suministro a una oficina suele ser considerado por las partes en un contrato de licencia como particularmente oneroso o que puede revelar información comercial confidencial (puntos ii) y iii)). No obstante, cabría señalar que el párrafo 6) no impide que otras administraciones de Jas Partes Contratantes (por ejemplo, la administración fiscal o el Instituto Nacional de Estadística) exijan a las partes en un contrato de licencia que suministren información de conformidad con la legislación aplicable.

Suprimé : 21

Suprimé : 7

Suprimé : los Estados miembros

17.21. Párrafo 7). El Artículo 17) y el Formulario de petición tipo contenido en el Reglamento son aplicables a las peticiones de inscripción de licencias en relación con solicitudes si la legislación nacional o regional de Jas Partes Contratantes prevén dicha inscripción. Cabe señalar que, en este contexto, sería aplicable la Regla 8) (Forma de identificación de una solicitud sin su número de solicitud).

Suprimé : 2

Suprimé : 2

Suprimé : un Estado miembro

Suprimé : 9

Notas sobre el Artículo 18 (Petición de modificación o cancelación de una inscripción)

18.01 Una vez efectuada la inscripción de una licencia, dicha inscripción puede ser objeto de una petición de modificación o cancelación en determinado momento. Por esta razón, en el Artículo 18 se dispone que el Artículo 17) y el Formulario de petición tipo contenido en el Reglamento son aplicables, *mutatis mutandis*, a las peticiones relativas a la modificación o a la cancelación de la inscripción de una licencia.

Notas sobre el Artículo 19 (Efectos de la no inscripción de una licencia)

19.01 Párrafo 1). El propósito de este párrafo es separar la cuestión de la validez del registro de una marca y la protección de esa marca de la cuestión de si se ha inscrito una licencia relativa a dicha marca. Si la legislación de una Parte Contratante prevé la inscripción

Suprimé : un Estado miembro

obligatoria de licencias, el no cumplimiento de ese requisito podrá no tener como consecuencia la invalidación del registro de la marca que es objeto de la licencia, y no afectar en modo alguno la protección concedida a esa marca. Cabe señalar que este párrafo guarda relación con la inscripción de una licencia ante la Oficina u otra administración de una Parte Contratante como, por ejemplo, la administración fiscal o el Instituto Nacional de Estadística.

Suprimé : un Estado miembro

19.02 *Párrafo 2)a*). Esta disposición no pretende armonizar la cuestión de si debe permitirse a un licenciataria unirse a las actuaciones entabladas por el licenciante, o si el licenciataria debe o no tener derecho a percibir daños y perjuicios como resultado de una infracción a la marca bajo licencia. Esta cuestión incumbe a la legislación aplicable. No obstante, cuando un licenciataria tiene el derecho, en virtud de la legislación de una Parte Contratante, a unirse a las actuaciones por infracción entabladas por el titular y a obtener daños y perjuicios como resultado de una infracción a la marca bajo licencia, el licenciataria debería poder ejercer esos derechos con independencia de si ha sido o no inscrita la licencia.

Suprimé : un Estado miembro

19.03 La cuestión del derecho de un licenciataria a unirse a las actuaciones por infracción entabladas por el titular y a obtener daños y perjuicios es distinta de la cuestión de si se permite a un licenciataria entablar en nombre propio actuaciones por infracción relativas a la marca bajo licencia. El Tratado no aborda este último caso. Por consiguiente, Jas Partes Contratantes podrán exigir la inscripción de la licencia como condición para que el licenciataria entable una acción judicial en nombre propio en relación con la marca objeto de la licencia. En virtud del párrafo 2)a), Jas Partes Contratantes pueden disponer que el licenciataria no inscrito tiene derecho a obtener daños y perjuicios solamente cuando se ha unido a las actuaciones por infracción entabladas por el titular. No obstante, esta es una norma máxima y es obvio que Jas Partes Contratantes pueden también adoptar un enfoque más tolerante, como el existente cuando la legislación nacional o regional aplicable no prevé en absoluto la inscripción de una licencia.

Suprimé : los Estados miembros

Suprimé : los Estados miembros

Suprimé : los Estados miembros

19.04 La cuestión de si el licenciataria no inscrito debería o no tener derecho a unirse a las actuaciones por infracción entabladas por el titular y a obtener daños y perjuicios fue objeto de una intensa discusión durante la primera sesión del Comité de Expertos sobre Licencias de Marcas (véase el documento TML/CE/I/3, párrafos 70 a 74), y durante la tercera sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) (véase documento SCT/3/10, párrafos 122 a 124). Las delegaciones que se opusieron a la disposición alegaron que, en virtud de la legislación de sus países, una licencia únicamente tenía efecto respecto de terceros si estaba inscrita. Las delegaciones y representantes de organizaciones observadoras que expresaron su apoyo a la disposición recalcaron que si el derecho del licenciataria a obtener daños y perjuicios en actuaciones por infracción entabladas por el titular dependiese del registro de la licencia, ello sólo beneficiaría a los infractores de marcas puesto que éstos no serían responsables en lo más mínimo cuando la única persona que sufre el daño causado por el uso no autorizado de la marca sea el licenciataria. Desde el punto de vista de los infractores de marcas, tendría que ser indiferente que la marca protegida se haya utilizado en virtud de una licencia inscrita. Lo que importa en estos casos es que la marca esté protegida y ello puede verificarse consultando el registro de marcas.

19.05 Cabe señalar que si una Parte Contratante considera que una licencia es legalmente eficaz frente a terceros únicamente si ha sido inscrita, dicha disposición no se interpretará necesariamente en el sentido de que un licenciataria no inscrito no tenga derecho a percibir compensación por daños y perjuicios a causa de la infracción de una marca bajo licencia. No

Suprimé : un Estado miembro

obstante, esta disposición tendría efecto en los casos en que el registro se transfiriese después de la conclusión de la licencia debido a que un licenciataria no inscrito no podría recurrir a la licencia respecto del cesionario. Esto no está prohibido por el párrafo 2) que sólo aborda una situación concreta, a saber, el derecho del licenciataria no inscrito a unirse a las actuaciones por infracción entabladas por el titular y a percibir compensación por daños y perjuicios por medio de esas actuaciones.

19.06 Párrafo 2)b). El apartado b) tiene en cuenta las leyes pertinentes que prohíben expresamente a un licenciataria no inscrito sumarse a las actuaciones por infracción entabladas por el titular y obtener daños y perjuicios. Por consiguiente, si bien la disposición del apartado a) se ha retenido como principio general, el apartado b) aclara que dichas leyes no resultan afectadas. Las leyes que pueden interpretarse en el sentido de que permiten a un licenciataria no inscrito sumarse a las actuaciones por infracción y obtener daños y perjuicios corresponderían al apartado a) y, por consiguiente, tendrían que interpretarse de esa forma.

*Notas sobre el Artículo 20
(Uso de una marca en nombre del titular)*

20.01 La cuestión de si el uso por una persona distinta del titular puede considerarse como un uso por el titular puede resultar pertinente al menos en tres contextos diferentes: i) para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo; ii) para determinar si una marca ha llegado a ser notoriamente conocida; iii) para determinar si una marca ha sido suficientemente utilizada para mantener su registro. El Artículo 20 sólo considera situaciones en las que el uso por una persona distinta del titular podría redundar en beneficio del titular. No se refiere a la cuestión de en qué circunstancias puede considerarse al titular responsable de dicho uso.

20.02 Cabe señalar que es una norma generalmente aceptada en el Derecho de marcas que las marcas registradas que no se usan durante un cierto tiempo deben ser invalidadas. Por ejemplo, el Artículo 19.1 del Acuerdo sobre los ADPIC permite a los miembros de la OMC invalidar marcas registradas que no han sido usadas durante más de tres años. Por lo general, el titular de una marca, o la persona que cuente con la autorización del titular, debe utilizar la marca a fin de mantener su registro. Sin embargo, algunas leyes nacionales o regionales disponen que el uso por personas distintas del titular podrá considerarse como uso de la marca por el titular únicamente si se cumplen ciertas condiciones, tales como la concertación de un contrato formal de licencia con cláusulas de control de calidad, o la inscripción de dicho contrato. A este respecto, cabe señalar que el Artículo 19.2 del Acuerdo sobre los ADPIC permite expresamente la existencia del requisito de que el titular controle el uso de la marca por un licenciataria a fin de considerar tal uso válido a los fines de mantener el registro de la marca.

20.03 El efecto del Artículo 20 es que, cuando la cuestión del uso se hace pertinente, todo uso de la marca por una persona distinta del titular debe considerarse como uso de la marca por el titular, siempre que dicho uso se efectúe con el consentimiento del titular. ~~Las Partes Contratantes~~ no podrán exigir ninguna otra condición, como el control por el titular del uso de la marca. Por consiguiente, si la marca es usada por terceros con el consentimiento del titular cuando éste no use la marca, no se podrá invalidar la marca alegando su falta de uso. En esta medida, el Artículo 20 va más allá que el Artículo 19.2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Suprimé : Un Estado miembro

20.04 Sin embargo, el Artículo 20 aborda únicamente la cuestión específica de las circunstancias en las que el uso por personas naturales o personas jurídicas distintas del titular puede considerarse como un uso por el titular. No se ocupa de la validez de los acuerdos de licencias en general. Por consiguiente, la capacidad de Jas Partes Contratantes de exigir cláusulas de control de calidad para que sea válido el acuerdo de licencia no resulta afectada.

Supprimé : los Estados miembros

20.05 El *Artículo 20* se aplica independientemente de que exista o no una licencia y, si esta existe, de que haya sido o no inscrita. De ahí que sea suficiente que el titular dé su consentimiento para el uso de su marca a fin de beneficiarse de tal uso cuando la cuestión del uso se haga pertinente, es decir, en el contexto de una marca que adquiera un carácter distintivo o que llegue a ser notoriamente conocida, o a los fines de mantener el registro de una marca. Fundamentalmente, todo uso de la marca por terceros con el consentimiento del titular deberá considerarse como uso por el titular.

Notas sobre el Artículo 21
(Indicación de la licencia)

21.01 El *Artículo 21* guarda relación con las indicaciones específicas relativas a las licencias de marcas que pueden exigirse en virtud de la legislación sobre marcas, la legislación general sobre etiquetado o publicidad, para que figuren en los productos o en sus embalajes, o en relación con la prestación de servicios o en la publicidad de tales productos y servicios. No se pretende que este Artículo regule cuestiones generales de información sobre productos (o servicios) exigidas por las leyes de etiquetado, de publicidad o de protección al consumidor. Por consiguiente, quedan fuera del alcance de este Artículo las leyes y los reglamentos nacionales que exijan que deban figurar en su embalaje ciertas indicaciones relativas, por ejemplo, a la seguridad del producto, su composición, su utilización correcta, etc.

21.02 En el *Artículo 21* se indica que compete a la legislación de Jas Partes Contratantes prescribir que los productos que se comercializan en virtud de una marca bajo licencia, o su embalaje, lleven o no una indicación del hecho de que se usa la marca en virtud del contrato de licencia, o si tal indicación debe efectuarse en relación con la prestación de servicios o en la publicidad de tales productos o servicios. No obstante, cuando la legislación aplicable exija dicha indicación, el incumplimiento de dicha obligación no debería suponer la invalidación del registro de la marca. La existencia del registro no debería depender del cumplimiento de los requisitos relativos al etiquetado o a la publicidad, con independencia de que figuren en leyes sobre marcas o en otro tipo de leyes, como las leyes de etiquetado o de publicidad. En particular (y este es el efecto de la referencia que se hace al Artículo 20 al final del Artículo 21), no se permite a Jas Partes Contratantes cancelar el registro de una marca por el simple hecho de que el uso de esa marca lo efectúe un licenciataria que no ha indicado la licencia en los productos, en su embalaje, o en relación con la prestación de servicios o en la publicidad de productos o servicios para los que se usó la marca, aunque existiese un requisito a tales efectos en esa Parte Contratante. La idea subyacente es que la invalidación del registro de una marca bajo licencia constituye una sanción demasiado severa por el incumplimiento de un requisito relativo al etiquetado o la publicidad y, por ello, no debería permitirse. Además, el incumplimiento de disposiciones relativas al etiquetado o a la publicidad no debería disminuir las posibilidades de ejercer los derechos atribuidos a una marca bajo licencia. Ello significa que una indicación faltante o errónea de la licencia no puede constituir un argumento en favor de la parte demandada en actuaciones por infracción, aun cuando dicha indicación

Supprimé : un Estado miembro

Supprimé : los Estados miembros

Supprimé : ese Estado miembro

sea obligatoria en virtud de la legislación aplicable. El resultado del Artículo 21 es que ninguna sanción por el incumplimiento de un requisito de etiquetado o de publicidad, aun cuando ese requisito guarde relación con la indicación de una licencia, podrá afectar a los derechos de una marca.

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE EL PROYECTO DE REGLAMENTO

Notas sobre la Regla 2 (Forma de indicar los nombres y las direcciones)

R2.01 *Párrafo 1)a).* Las palabras “las Partes Contratantes podrán exigir”, que aparecen en la frase introductoria de este párrafo, indican que las Partes Contratantes podrán exigir menos indicaciones o elementos que los que figuran en esta Regla.

R2.02 Se determinará sobre la base de la legislación de las Partes Contratantes si el apellido o nombre principal debe preceder o seguir al nombre propio.

R2.03 *Párrafo 1)b).* A fin de facilitar los trámites administrativos ante la Oficina, la empresa o asociación indicará su nombre únicamente del modo en que la empresa o la asociación lo utilicen habitualmente.

R2.04 *Párrafo 2)b).* Esta disposición no pretende reglamentar la cuestión de quién tiene derecho a ser el solicitante. Por consiguiente, en lo que concierne a los solicitantes se aplica únicamente cuando la legislación de una Parte Contratante permita la presentación de solicitudes por parte de varios solicitantes.

R2.05 *Párrafo 2)c).* La indicación de un número de teléfono, un número de fax o una dirección de comercio electrónico no es obligatoria. No obstante, se recomienda suministrar dichas indicaciones a fin de que la oficina de las Partes Contratantes puedan entrar en contacto con el solicitante por los medios de comunicación más eficaces.

Notas sobre la Regla 3 (Detalles relativos a la solicitud)

R3.01 *Párrafo 1).* Una marca que consista en una palabra, una letra, un número, o cualquier combinación de los elementos anteriores, que no estén representados de forma especial se registrará y publicará en los caracteres estándar utilizados por la Oficina. Ninguna Oficina tendrá la obligación de registrar o publicar una marca en los caracteres utilizados en la solicitud si dichos caracteres no corresponden a los caracteres que la Oficina considera estándar.

R3.02 *Párrafo 2).* El número de reproducciones que podrán exigirse incluye la reproducción contenida en la solicitud. Así pues, si en virtud del apartado a)ii) únicamente puede exigirse una reproducción y la solicitud contiene la reproducción de la marca, no podrán exigirse reproducciones adicionales; si en virtud del apartado a)i) pueden exigirse cinco reproducciones y la solicitud contiene la reproducción de la marca, podrán exigirse cuatro reproducciones adicionales.

R3.03 En el *apartado a)* se aborda el caso en que el solicitante no incluye en su solicitud una declaración en el sentido de que desea reivindicar el color. En caso de que el solicitante no desee que la marca se registre y publique en los caracteres estándar utilizados por la Oficina de la Parte Contratante de que se trate podrán exigirse hasta cinco reproducciones de

la marca (en blanco y negro) (punto i)); de otro modo, únicamente podrá exigirse una reproducción en blanco y negro (punto ii)).

R3.04 En el *apartado b)* se contempla el caso en que el solicitante incluye en su solicitud una declaración en el sentido de que desea reivindicar el color como característica distintiva de la marca. En este caso podrán exigirse un máximo de 10 reproducciones (cinco en color y cinco en blanco y negro).

R3.05 En el *párrafo 2)* no se abordan las cuestiones del tamaño y la calidad de las reproducciones. Por lo que respecta a la calidad, véase la última frase de la Nota 3.13, en virtud del Artículo 3.1)a)xii).

R3.06 *Párrafo 3)a)*. La palabra “consistirá” deja claro que el solicitante no presentará a la Oficina un espécimen tridimensional de la marca en lugar de reproducciones bidimensionales de la misma. No obstante, las Partes Contratantes pueden aceptar que el solicitante presente un espécimen además de las reproducciones tridimensionales. 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.

R3.07 El *párrafo 3)b)* permite al solicitante presentar, a los fines de la reproducción de una marca tridimensional, una vista única o varias vistas diferentes de la marca. No obstante, esta disposición no impone obligación alguna a las Partes Contratantes en relación con el número de vistas que deberán publicar. Por consiguiente, las Partes Contratantes pueden prever que sólo se publique una vista de la marca tridimensional y, en dicho caso, pueden exigir que cuando el solicitante presente varias vistas diferentes indique qué vista deberá publicar la Oficina. Si el solicitante no proporciona dicha indicación, la Oficina podrá invitarle a hacerlo, o seleccionar de oficio una de las vistas.

R3.08 *Párrafo 3)c) y d)*. Estas disposiciones abordan los casos en que la Oficina de una Parte Contratante considera que las reproducciones presentadas no muestran suficientemente los detalles de una marca tridimensional.

R3.09 *Párrafo 3)e)*. En esta disposición queda claro que, por lo que concierne al color, en el caso de las marcas tridimensionales el número de reproducciones de cada vista es el mismo que para las marcas bidimensionales y que la referencia a los caracteres estándar no se aplica a las marcas tridimensionales.

R3.10 *Párrafo 6)*. Las Partes Contratantes podrán supeditar la obtención de prórrogas del plazo mínimo de seis meses a distintas condiciones, por ejemplo, el pago de tasas o la presentación de documentos o indicaciones que justifiquen las razones por las que no ha comenzado el uso efectivo de la marca.

*Notas sobre la Regla 4
(Detalles relativos a la representación)*

R4.01 El plazo de dos meses para las personas que residen fuera del territorio de la Parte Contratante de que se trate toma en consideración el hecho de que las comunicaciones por correo suelen precisar más tiempo entre dos países que en el interior de un país. Los plazos

de un mes y de dos meses se cuentan a partir de la fecha en que, en virtud del Artículo 4.3)d), se presenta a la Oficina de una Parte Contratante una comunicación sin el poder necesario. Ninguna disposición del Tratado ni del Reglamento prevé que dicha Oficina tenga la obligación de enviar una notificación en la que se exija la presentación del poder necesario.

*Notas sobre la Regla 5
(Detalles relativos a la fecha de presentación)*

R5.01 *Párrafo 1*). El plazo especial para los solicitantes que residen fuera del territorio de la Parte Contratante de que se trate se considera justificado no sólo porque se precisa más tiempo para que lleguen las comunicaciones postales del extranjero que del interior de un país, sino asimismo porque el representante local debe contar con tiempo suficiente para comunicarse con el solicitante que reside fuera del territorio de la Parte Contratante. Cuando el solicitante tiene un representante, la invitación que figura en el párrafo 1) se enviará a dicho representante en lugar de, o además de, al solicitante.

R5.02 La última frase del párrafo 1) pretende aclarar que la omisión por parte de la Oficina de enviar la invitación requerida no exime al solicitante de su obligación de cumplir cualquiera de los requisitos aplicables en virtud del Artículo 5 del Tratado. Dicha omisión puede deberse, por ejemplo, a la imposibilidad para la Oficina de contactar al solicitante, o a una huelga general. En cualquier caso, la consecuencia será que no se asignará una fecha de presentación a la solicitud.

R5.03 *Párrafo 2*). Debe entenderse que la expresión “se considerará no presentada la solicitud” abarca asimismo el caso en que una Parte Contratante considera la solicitud retirada o abandonada.

R5.04 La última frase del párrafo 2) no obliga a las Partes Contratantes a reembolsar las tasas pagadas en relación con la presentación de una solicitud.

R5.05 *Párrafos 4) y 5*). Las Oficinas de las Partes Contratantes deberían, en la medida de lo posible, avisar rápidamente al remitente en caso de que su fax sea ilegible o su presentación electrónica incompleta. Esto puede hacerse, por ejemplo, por medio de un sistema de reexpedición automática por fax o un mensaje electrónico a vuelta de correo.

R5.06 La última parte de dichos párrafos se basa en el principio general expresado en el Artículo 8.7) para los casos en que se admite la presentación de comunicaciones por medios electrónicos. Establece el plazo en que ha de presentarse la solicitud original.

*Notas sobre la Regla 6
(Detalles relativos a la firma en virtud del Artículo 8.4))*

R6.01 *Párrafo 1*). Este párrafo se aplica a la firma de cualquier persona natural, incluso cuando una persona natural firma en nombre de una persona jurídica. El punto ii) se aplica, en particular, cuando una persona firma en nombre de una persona jurídica.

R6.02 *Párrafo 4*). Este párrafo se aplica a los casos, por ejemplo, en que las comunicaciones se presentan por fax dando como resultado la presentación de

comunicaciones en papel en las que aparece la representación gráfica de la firma manuscrita. Se aplica asimismo a las comunicaciones recibidas por fax en una terminal de computadora en las que aparece la representación gráfica de la firma manuscrita. De conformidad con el Artículo 8.7), las Partes Contratantes podrán exigir en todos los casos que se presente el original del documento transmitido en el que aparece la firma original. Además, cuando la Oficina dude razonablemente de la autenticidad de una firma, podrá exigir que se presenten pruebas en virtud del Artículo 8.4)c) (véase la Nota 8.13). Puede exigirse una firma para cualquier comunicación. En lo que concierne a los términos “forma electrónica” y “medios electrónicos de transmisión” se aplica la explicación en virtud del Artículo 8.1) (véase la Nota 8.02).

R6.03 *Párrafo 5*). Este párrafo se aplica a las firmas de comunicaciones presentadas en forma electrónica que no contemplan las disposiciones del párrafo 4), porque la firma no aparece en forma de representación gráfica. Una “firma en forma electrónica” que puede exigirse en virtud de esta disposición puede ser, por ejemplo, una firma en forma electrónica o digital adjunta o asociada lógicamente a un registro electrónico que puede utilizarse para identificar al firmante del registro electrónico e indicar la aprobación por el firmante de la información contenida en el registro electrónico.

R6.04 *Párrafo 6*). Las Partes Contratantes podrán exigir que una firma en forma electrónica se asocie exclusivamente al firmante, permita identificar al firmante, haya sido creada utilizando medios que el firmante pueda mantener bajo su control exclusivo, y esté unida a la información contenida en el registro electrónico de manera que pueda detectarse cualquier cambio posterior de los datos. También puede ser un medio de autoidentificación mediante un número de identificación personal y una contraseña.

Notas sobre la Regla 7

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

R7.01 *Párrafo 1)a), punto iii*). Podrá exigirse para la recogida de datos el número de registro u otra indicación mencionada en este punto. En el caso de las comunicaciones electrónicas, podría ser un número de identificación personal o un certificado digital que contenga un número de registro.

R7.02 *Párrafo 1)b), punto iii*). Cabe remitirse a la explicación relativa al párrafo 1)a)iii) (véase la Nota R7.01).

R7.03 *Párrafo 3*). En esta disposición se obliga a las Partes Contratantes, salvo indicación en contrario, a tratar la dirección de un solicitante, titular u otra persona interesada y no representada, como dirección para la correspondencia y domicilio legal en virtud del Artículo 8.6). Cabe observar que el párrafo 3) no impide a las Partes Contratantes exigir a un solicitante, titular u otra parte interesada y no representada que indique una dirección en su territorio si dicho titular desea recibir notificaciones.

R7.04 *Párrafo 4*). En esta disposición se obliga a las Partes Contratantes a tratar la dirección de un representante como dirección para la correspondencia y domicilio legal en virtud del Artículo 8.6). Además, si esa dirección no está en el territorio de la Parte Contratante, ésta podrá exigir, en virtud del párrafo 2), que el representante proporcione una dirección en un territorio aceptado por ella. Cabe observar que el párrafo 4) no impide a las

Partes Contratantes exigir a un representante que indique una dirección en su territorio a los fines de recibir notificaciones.

R7.05 *Párrafo 5*). El término “rechazo” tiene por objeto asimismo abarcar las sanciones que tengan un efecto equivalente al del rechazo de la solicitud, como la de considerar que ésta ha sido abandonada o retirada.

*Notas sobre la Regla 9
(Detalles relativos a la duración y la renovación)*

R9.01 La Regla 9 retoma las disposiciones contenidas en el Artículo 5bis del Convenio de París en relación con la obligación de conceder un período de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, así como la posibilidad de exigir el pago de una sobretasa en dicho caso.

R9.02 La Regla 9 es más detallada que el Artículo 5bis del Convenio de París ya que establece un período de gracia no sólo para pagar las tasas previstas para la renovación del registro de una marca, sino también para presentar la petición de renovación ante la Oficina. A este respecto, las Partes Contratantes tendrán la obligación de aceptar una petición de renovación de un registro, aun cuando dicha petición se presente después de la fecha en que debía efectuarse la renovación, a saber, la fecha en que expira el registro. Las Partes Contratantes podrán fijar un plazo para ello (plazo de gracia), pero este plazo no podrá ser inferior a seis meses a partir de la fecha en que debía efectuarse la renovación. La situación del registro durante el período de gracia y el modo en que se reconocerán los derechos de terceros adquiridos eventualmente durante dicho período se determinarán sobre la base de la legislación aplicable de las Partes Contratantes.

R9.03 La Regla 9 establece asimismo un plazo mínimo durante el cual podrá presentarse la petición de renovación *antes* de la fecha prevista para la renovación. Con ello se pretende garantizar que los titulares de marcas puedan presentar sus peticiones de renovación con la antelación necesaria antes de la expiración de los registros pertinentes, garantizándose así la continuación ininterrumpida de sus derechos registrados.

R9.04 Si la legislación de una Parte Contratante establece que la Oficina debe informar al titular de la fecha en que deberá renovarse su registro, la legislación nacional aplicable podrá prever las consecuencias que entrañará el hecho de que la Oficina omita informar al titular.

*Notas sobre la Regla 10
(Requisitos relacionados con las medidas en caso de incumplimiento de plazos en virtud del Artículo 13bis)*

R10.01 *Párrafos 1) y 2)*. La petición de prórroga de un plazo deberá cursarse siempre *antes* de la expiración de dicho plazo, a diferencia de la petición de continuación de la tramitación, que podrá cursarse *tras* la expiración de dicho plazo.

R10.02 *Párrafo 3)*. A diferencia de una petición para prorrogar el plazo o para continuar la tramitación, en la petición de restablecimiento de derechos deben indicarse las

razones por las que se ha incumplido el plazo. La Oficina podrá exigir pruebas que justifiquen el incumplimiento del plazo. La interpretación de los términos “diligencia debida” y “falta de intención” se determinará sobre la base de la legislación y la práctica aplicables en la Parte Contratante.

R10.03 *Párrafo 4).* Las Partes Contratantes podrán exigir el cumplimiento de todos los requisitos dentro del plazo estipulado en el párrafo 4). Dicho de otro modo, las Partes Contratantes podrán exigir que se hayan cumplido los requisitos anteriormente mencionados en el momento de cursar la petición, o podrán autorizar al solicitante, titular o tercera parte a que presenten documentos adicionales tras cursar la petición pero dentro del plazo estipulado.

R10.04 *Párrafo 5).* En esta disposición se enumeran los procedimientos respecto de los que las Partes Contratantes no están obligadas a disponer la prórroga de un plazo, continuar la tramitación o restablecer los derechos en virtud del Artículo 13*bis*, aunque estén facultadas para ello.

R10.05 *Punto i).* Las Partes Contratantes no están obligadas a contemplar más de un tipo de medidas en virtud del Artículo 13*bis*, aunque estén facultadas para ello. Asimismo, no están obligadas a aprobar la continuación de la tramitación en virtud del Artículo 13*bis*.1)b) después de que se haya acordado previamente una prórroga del plazo en virtud del Artículo 13*bis*.1)a). Ni en el Artículo 13*bis*.1) ni en la Regla 10 se contemplan medidas que puedan acordarse posteriormente, de manera que las Partes Contratantes están autorizadas a acordar prórrogas más cortas que las previstas en ese Artículo y esa Regla o a aplicar requisitos adicionales o distintos de los previstos en ese Artículo y esa Regla.

R10.06 *Punto ii).* Este punto tiene por objetivo impedir que un solicitante o titular obtenga lo que sería, de hecho, una medida doble respecto del procedimiento de que se trate.

R10.07 *Punto iii).* Aunque en virtud de este punto las Partes Contratantes no estén obligadas a disponer la prórroga de un plazo o la continuación de la tramitación respecto de un plazo fijado para el pago de tasas de renovación, sí están obligadas a prever un plazo de gracia para el pago de dichas tasas en virtud del Artículo 5*bis*.1) del Convenio de París y del Artículo 13.1)c) y la Regla 9 del Tratado.

R10.08 *Punto v).* En lo que concierne a las marcas, cabe observar que los procedimientos de oposición pueden implicar una correspondencia *inter partes*, lo que en determinadas circunstancias puede exigir una sucesión de medidas. A este respecto, la Conferencia Diplomática del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) consideró que, si bien era apropiado excluir las acciones relativas a los procedimientos contradictorios de las medidas contempladas en el PLT, era conveniente que en la legislación aplicable de cada una de las Partes Contratantes se previesen medidas apropiadas para esas circunstancias que tomasen en consideración los intereses concurrentes de terceros, así como los intereses de otras partes ajenas a los procedimientos (Declaración Concertada N.º 5).

R10.09 *Puntos vi) y vii).* Redunda en interés de las terceras partes que la reivindicación de prioridad no sea objeto de medidas o del restablecimiento de derechos. No obstante, las Partes Contratantes pueden prever otro tipo de disposiciones en sus respectivas legislaciones nacionales aplicables.

[Fin del Anexo y del documento]