

OMPI



SCT/11/6
ORIGINAL: Inglés
FECHA: 16 de junio 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**

CUESTIONARIOS SOBRE EL DERECHO INTERNACIONAL DE MARCAS Y LAS
PRÁCTICAS RELATIVAS A LAS MARCAS

preparado por la Secretaría

Antecedentes

1. En la octava sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra del 27 al 31 de mayo de 2002, los miembros iniciaron debates sobre la armonización continuada del Derecho sustantivo de marcas. El exhaustivo intercambio de opiniones que tuvo lugar durante esa sesión se basó en el documento SCT/8/3, preparado por la Secretaría, en el que se ofrecían indicaciones preliminares sobre los temas que debían debatirse en relación con la armonización sustantiva del Derecho de marcas. Los debates pusieron de manifiesto la gran diversidad de los sistemas, procedimientos y enfoques nacionales en la esfera de las marcas. Se debatieron ampliamente distintas definiciones del término "marca", incluidas las marcas no tradicionales (marcas olfativas, marcas auditivas, hologramas y marcas tridimensionales). Numerosos miembros del SCT señalaron las dificultades que entraña el examen de dichas marcas, particularmente en las pequeñas oficinas de propiedad intelectual. Se consideraron particularmente problemáticas la representación gráfica de las marcas auditivas u olfativas y la determinación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales.
2. El SCT debatió asimismo la posibilidad de establecer una lista exhaustiva de motivos absolutos de denegación, basándose en la lista del Artículo 6 *quinquies*. B del Convenio de París. También se debatieron en profundidad los motivos relativos de denegación (conflictos con derechos anteriores). Las legislaciones nacionales en materia de marcas varían considerablemente en cuanto a la naturaleza de los derechos anteriores en los que puede basarse la denegación del registro de una marca similar. El SCT debatió asimismo la utilización apropiada de los símbolos notoriamente conocidos TM y [®]. La utilización de dichos símbolos no está reglamentada en el plano internacional y se consideró conveniente que se aclarase la utilización de dichos símbolos, particularmente a la luz de la evolución de Internet.
3. En la octava sesión del SCT, se ponderó la importancia de la tramitación de solicitudes para el registro de una marca (por ejemplo, el plazo máximo para las primeras medidas que pueda adoptar la oficina a la posibilidad de hacer oposición), de los procedimientos de examen (convergencia de las prácticas en cuanto al examen de motivos absolutos y/o relativos de denegación), de qué constituye utilización de una marca a los fines de determinar la adquisición o el mantenimiento de un derecho en relación con una marca y de los requisitos pertinentes de utilización de una marca, cuestiones consideradas importantes para el derecho de marcas y las prácticas conexas y respecto de las que es preciso lograr armonización y convergencia.
4. De conformidad con la solicitud del Comité Permanente, al concluir la octava sesión, la Secretaría elaboró un cuestionario (documento SCT/9/3) que sería examinado en la novena sesión (11 a 15 de noviembre de 2002). En esa sesión, el SCT examinó la naturaleza del cuestionario y decidió que la Oficina Internacional de Propiedad Intelectual en el Foro Electrónico del SCT, invitando a los miembros del SCT a que formularan sus comentarios, amástara a fines de enero de 2003. En la décima sesión del SCT (celebrada del 28 de abril al 2 de mayo de 2003), se decidió que la Oficina Internacional revisara y finalizara el cuestionario, tal como figura en el documento SCT/10/3 Prov., sobre la base de los comentarios recibidos hasta el momento, y que los distribuyera para que los Estados miembros de la OMPI, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales respondieran a sus preguntas.

Propósito y estructura del cuestionario

5. El cuestionario tiene por objeto recabar información sobre las prácticas nacionales de los Estados miembros de la OMPI y determinar qué cuestiones deberán ser abordadas en el plano internacional en relación con la armonización continua del Derecho internacional de marcas y la convergencia de las prácticas relativas a las marcas. En 1985 se adoptó un enfoque similar en el contexto del labor preparatorio de un nuevo tratado para el registro internacional de marcas, como seguimiento al labor realizado por la OMPI en 1977 en relación con las Principales disposiciones de la legislación sobre marcas en ciertos países, presentadas en forma de cuadros sinópticos (*Major Provisions of Trademark Legislation in Selected Countries*, publicación N.º 113 de la OMPI). Habida cuenta de las leyes y normas aprobadas recientemente en el plano internacional en la esfera del derecho de marcas, el SCT consideró que resultaría útil trazar un panorama actualizado de las prácticas nacionales en vigor en la esfera del derecho de marcas. Sin embargo, este ejercicio deberá considerarse de modo alguno como una interpretación de las disposiciones de la legislación nacional.

6. El cuestionario debería asistir al SCT en su labor futura, destinada a seguir simplificando la tarea de las oficinas nacionales de propiedad intelectual y proporcionando un marco jurídico claro para los solicitantes y titulares de marcas y sus representantes, así como para terceros y para el público en general (consumidores), mediante de una convergencia de las leyes o prácticas nacionales. La inseguridad y las dificultades que enfrentan los titulares de derechos de propiedad intelectual al labor de obtener protección adecuada son consecuencia de las diferencias en las legislaciones y las prácticas administrativas de los distintos países. La seguridad jurídica derivada de la adopción de enfoques comunes hará que los usuarios de los distintos sistemas de marcas del mundo, así como las oficinas de propiedad industrial ahorren cantidades considerables de tiempo y dinero.

7. Las bases para esta labor pueden encontrarse en el Proyecto Revisado de Presupuesto por Programas para el bienio 2002 -2003, que incluye en el Subprograma 05.2 "Derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas" las siguientes actividades (Véase el documento WO/PBC/4/2, página 53):

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

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

8. El cuestionario se divide en 13 Secciones, que abarcan todo el espectro de cuestiones examinadas en el documento SCT/8/3, así como otros temas sugeridos por los miembros del SCT con el propósito de constituir un estudio detallado, en la medida lo posible, de la

legislación y las prácticas aplicables en los Estados miembros. Se ha introducido un índice al comienzo del cuestionario, para facilitar la consulta de referencias.

¿Cómo responder?

9. Como ya se ha indicado, el propósito del cuestionario es recabar información sobre el enfoque adoptado por los sistemas nacionales con respecto a los temas propuestos para su análisis. En consecuencia, no es necesario suministrar el texto ni el detalle de las disposiciones de dicho texto (ni enviarlos como anexos), sino trazar una descripción general. El cuestionario se publicará en el Foro Electrónico del SCT, en la dirección siguiente: <http://www.wipo.int/sct>. Los cuestionarios y sus respuestas también podrán enviarse por correo tradicional a la Sección de Desarrollo del Derecho Internacional, Departamento de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas, de la OMPI: 34, chemin des Colombettes, 1211, Ginebra 20, Suiza; o por fax al número +41223388745.

¿Cuál es el plazo para enviar las respuestas?

10. Como consecuencia de una decisión adoptada por el SCT en su décima sesión, los cuestionarios y sus respuestas deberán enviarse a la Oficina Internacional a más tardar el 30 de diciembre de 2003. Dichas respuestas serán examinadas durante una reunión del SCT en 2004.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

ÍNDICE

	<u>Página</u>
I. DEFINICIÓN.....	3
II. SIGNOS QUE PUEDEN REGISTRARSE	4
1. Denominaciones, letras, números, etcétera	4
2. Marca tridimensionales	5
3. Otras marcas no tradicionales	6
4. Marcas de servicio	8
5. Tipos “especiales” de marcas	9
III. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD	10
IV. PROCEDIMIENTO DE EXAMEN	12
1. Examen de oficio	12
2. Motivos absolutos de denegación	13
3. Motivos relativos de denegación (derechos anteriores)	15
V. PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN	17
1. Sistemas de oposición	17
2. Período de oposición	18
3. Publicación	18
4. Derecho a presentar una oposición	19
5. Posibles motivos de oposición	20
6. Varios.....	22
VI. APELACIÓN	23
1. Procedimiento de apelación	23
2. Plazo de apelación	23
3. Derecho a presentar una apelación	24
VII. MARCAS NO REGISTRADAS (MARCAS DEL DERECHO ANGLOSAJÓN)	25
1. Protección	25
2. Materia protegida	25
3. Criterios para la protección	25
4. Criterios para determinar la infracción	26
5. Sanciones	26

VIII.	UTILIZACIÓNDEUNA MARCA.....	26
	1. Requisitosgeneralesdeutilización	26
	2. ¿Quéseconsideracomoutilización?	27
	3. Períodosdeutilización/noutilizacióntr aselregistro	28
	4. Varios.....	29
IX.	UTILIZACIÓNDE SÍMBOLOSDE MARCADO.....	30
X.	PROCEDIMIENTOSDE ANULACIÓNO INVALIDACIÓN.....	31
	1. Generalidades	31
	2. Posiblesmotivosdeeliminación	33
	3. Varios.....	33
XI.	RENOVACIONDEL REGISTRO	34
XII.	MANTENIMIENOTDEL REGISTRO.....	36
XIII.	PLAZOS FIJADOSPORLA OFICINA.....	36

CUESTIONARIOSOBRE MARCAS

I. DEFINICIÓN

1. De conformidad con la legislación aplicable con la práctica de la oficina de propiedad intelectual, una marca se define como

A. Cualquiera signo o combinación de signos que sirven para diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra empresa.

SI NO N/A *

B. Signos perceptibles visualmente

SÍ NO N/A

C. Signos que puedan representarse gráficamente

SÍ NO N/A

D. Otros

SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar:

2. ¿Establece la legislación aplicable signos específicos que deberán excluirse del registro como marcas?

SÍ NO N/A

Sírvase explicar:

3. ¿Pueden excluirse del registro determinados signos, en su jurisdicción, sobre la base de algún precedente de jurisprudencia?

* No se aplica.

II. SIGNOS QUE PUEDEN REGISTRARSE

¿Pueden registrarse como marcas los siguientes signos en virtud de la legislación aplicable de la práctica de la oficina de propiedad intelectual?

1. Denominaciones, letras, números, etcétera

A.	Palabras en idiomas extranjeros	SÍ	NO	N/A
----	---------------------------------	----	----	-----

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar si existen requisitos especiales (tales como la traducción):

B.	Palabras en alfabetos distintos del latino	SÍ	NO	N/A
----	--	----	----	-----

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar si existen requisitos especiales (tales como la traducción):

C.	Nombres de persona	SÍ	NO	N/A
----	--------------------	----	----	-----

D.	Nombres de personas célebres	SÍ	NO	N/A
----	------------------------------	----	----	-----

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar si existen requisitos especiales de registro:

E.	Letras	SÍ	NO	N/A
----	--------	----	----	-----

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar si existen requisitos especiales de registro:

F. Números SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar si existen requisitos especiales de registro:

G. Signos de puntuación SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar si existen requisitos especiales de registro:

2. Marca tridimensional

A. Embalaje del producto SÍ NO N/A

B. Presentación comercial SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar los requisitos jurídicos y administrativos aplicables:

C. Forma del producto SÍ NO N/A

D. Otros SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase enumerar los y explicar cómo se representan gráficamente en la solicitud y explicar si se imponen requisitos técnicos:

E. ¿Cuáles son, con arreglo a la legislación de su país, los motivos absolutos de denegación de una marca tridimensional?

i) La forma resultante de la naturaleza de los propios productos

SÍ NO N/A

- | | | | | |
|------|---|----|----|-----|
| ii) | La forma necesaria para obtener un resultado técnico | SÍ | NO | N/A |
| iii) | La forma determinada por su función (por oposición a ii)) | SÍ | NO | N/A |
| iv) | Otros motivos | SÍ | NO | N/A |

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar:

- F. Si una marca tridimensional es denegada, ¿puede el titular probar que su signo ha adquirido carácter distintivo mediante el uso?

SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar con qué medios podría probarse el carácter distintivo (presentación de pruebas de uso, encuestas, etcétera.):

Si la respuesta es SÍ, ¿qué criterios sirven para determinar el carácter distintivo de la forma de un producto?

- G. La eventual introducción en su país de la protección de las marcas tridimensionales; ¿ha modificado el volumen de registro de diseños?

SÍ NO N/A

3. Otras marcas no tradicionales

- | | | | | |
|------|---|----|----|-----|
| A. | Marcas consistentes en colores | SÍ | NO | N/A |
| i) | Color único | SÍ | NO | N/A |
| ii) | Combinación de colores | SÍ | NO | N/A |
| iii) | Color único o combinación de colores asociados con otros signos | SÍ | NO | N/A |

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar de qué manera el color o la combinación de colores se representan en la solicitud:

B. Marcassonoras

- | | | | | |
|-----|-------------------|----|----|-----|
| i) | Sonidos musicales | SÍ | NO | N/A |
| ii) | Otros sonidos | SÍ | NO | N/A |

Si la respuesta es SÍ, sírvase enumerarlas y explicar cómo se representan en la solicitud, gráficamente o por otros medios:

C. Marcasolfativas

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar cómo se representan en la solicitud, gráficamente o por otros medios:

D. Hogramas

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar cómo se representan en la solicitud, gráficamente o por otros medios:

E. Lemas publicitarios

F. Títulos de películas/libros

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar si se imponen requisitos especiales:

G. Signos de películas o multimedios SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar cómo se representan gráficamente:

H. Otros SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase enumerarlos y explicar cómo se representan gráficamente (como las marcas de posición):

I. ¿Se ocupan los mismos examinadores de examinar las marcas tradicionales y no tradicionales? SÍ NO N/A

Si la respuesta es NO, sírvase explicar:

J. ¿Reciben formación especial los examinadores de marcas no tradicionales? SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar qué tipo de formación:

4. Marcas de servicio

A. ¿Están protegidas las marcas de servicios al pormenor? SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, ¿están protegidas como tales o en una clase especial (clase 35)?

5. Tipos“especiales”demarkas

A. Marcaspreventivas SÍ NO N/A

SilarespuestaesSÍ,sírvaseexplicarcómoosedefineneindicartodo
requisitoespecial:

B. Marcasasociadas SÍ NO N/A

SilarespuestaesSÍ,sírvaseexplicarcómoosedefineneindicartodo
requisitoespecial:

C. Unaseriedemarkas SÍ NO N/A

SilarespuestaesSÍ,sírvaseexplicarcómoosedefi neneindicartodo
requisitoespecial:

D. Marcascolectivas SÍ NO N/A

SilarespuestaesSÍ,sírvaseexplicarcómoosedefinenyseñalarlos
requisitosparticulares(comoreglamentosdeusocontenidomínimodelos
reglamentos):

E. Marcasde certificación SÍ NO N/A

SilarespuestaesSÍ,sírvaseexplicarcómoosedefinenyseñalarlos
requisitosparticulares(comoreglamentosdeusocontenidomínimodelos
reglamentos):

F.	Marcasdegarantía	SÍ	NO	N/A
----	------------------	----	----	-----

SilarespuestaesSÍ,sír vaseexplicarcómo se definenyseñalarlos requisitosparticulares(comoreglamentosdeuso o contenido mínimodelos reglamentos):

E.	Otros	SÍ	NO	N/A
----	-------	----	----	-----

SilarespuestaesSÍ,sír vaseexplicarquétipos demarcas:

III. PROCEDIMIENTO DESOL ICITUD

1.	¿Debeunasolicitudbasarseenlautilización?	SÍ	NO	N/A
----	--	----	----	-----

SilarespuestaesSÍ,¿apartirdequémomentocomienza laprotección?

2.	¿Debenpresentarsepruebasdelutilización enelmomentodepresentarla solicitud?	SÍ	NO	N/A
----	--	----	----	-----

3.	¿Debeunasolicitudbasarseenla intencióndeutilización?	SÍ	NO	N/A
----	--	----	----	-----

SilarespuestaesSÍ,¿cuálessonlosrequisitoscorrespondientes?

4.	¿Debenpresentarsepruebasdelaintencióndeutilizaciónenelmomentode presentarlasolicitud?	SÍ	NO	N/A
----	---	----	----	-----

5.	¿Seexigelautilizaciónpreviaalregistro?	SÍ	NO	N/A
----	--	----	----	-----

6.	Elusoanteriordebuenafeunamarca,¿daalsolicitanteunderecho preferencialconrespectoaotrasolicitud?	SÍ	NO	N/A
----	---	----	----	-----

SilarespuestaesSÍ,sírvaseexplicar:

7. ¿Existe un plazo máximo para las primeras medidas que toma la oficina de propiedad intelectual en relación con una solicitud de marca? e
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|

SilarespuestaesSÍ,sírvaseexplicarsielplazoestá fijado por una norma si depende de la naturaleza de la medida, e indique su duración:

8. ¿Existen procedimientos para acelerar la tramitación de una solicitud?
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|

SilarespuestaesSÍ,¿se exige el pago de una tasa adicional?

SÍ	NO	N/A
----	----	-----

9. ¿Se permite la presentación de solicitudes correspondientes a varias clases?
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|

10. ¿Se autoriza la presentación electrónica de solicitudes?
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|

SilarespuestaesSÍ,¿se prevé una reducción de la tasa?

SÍ	NO	N/A
----	----	-----

SilarespuestaesSÍ,¿cuáles son las ventajas para la administración y cuáles son los problemas que derivan de la presentación electrónica?

11. ¿Puede darse una solicitud?
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|

Silarespuesta esSÍ,sírvaseexplicarcuáles son los requisitos:

12. ¿Puedemodificarseunasolicitud? SÍ NO N/A

SilarespuestaesSÍ,¿surtelamodificaciónefectoenlafechadepresentaciónoenlaproteccióndelamarca?

IV. PROCEDIMIENTO DE EXAMEN

1. Examen de oficio

A. La oficina de propiedad intelectual ¿examinadeoficio lassolicitudes de marca en cuanto a

i) requisitos formales? SÍ NO N/A

ii) motivos absolutos/posibilidad intrínseca de registro? SÍ NO N/A

iii) motivos relativos de denegación (derechos anteriores)? SÍ NO N/A

iv) motivos generales de denegación (sin diferenciarse entre B y C)? SÍ NO N/A

v) otros:

B. ¿La oficina de propiedad intelectual publica las solicitudes? (Si la respuesta es NO, pase directamente a la pregunta C.iii)

SÍ NO N/A

SilarespuestaesSÍ,¿cuáleslossonefectosjurídicosdelapublicación?

C. El examen sustantivo de oficio se efectúa

i) antes de la publicación de la solicitud SÍ NO N/A

- | | | | | |
|------|--|----|----|-----|
| ii) | después de la publicación
de la solicitud | SÍ | NO | N/A |
| iii) | antes de la publicación del registro | SÍ | NO | N/A |

2. Motivos absolutos de denegación

Si la solicitud es examinada para determinar si satisface los requisitos normativos, ¿cuáles son, con arreglo a la legislación, los motivos absolutos de denegación?

- | | | | | |
|----|---|----|----|-----|
| A. | Signos que resultan imposibles de distinguir | SÍ | NO | N/A |
| B. | Signos que no satisfacen algún otro requisito de la definición de una marca (por ejemplo, que no pueden representarse gráficamente) | SÍ | NO | N/A |
| C. | Signos que carecen de carácter distintivo | SÍ | NO | N/A |
| D. | Signos o indicaciones que pueden servir en el comercio para designar el tipo, la localidad, la cantidad, el objetivo previsto, el valor o el lugar de origen de los productos o el momento de su producción (signos descriptivos) | SÍ | NO | N/A |
| E. | Signos que se han convertido en habituales en el idioma actual o en las prácticas comerciales establecidas y de buena fe del país en el que se reivindica la protección (es decir, que se han convertido en genéricos) | SÍ | NO | N/A |
| F. | Términos genéricos | SÍ | NO | N/A |

Si la respuesta es SÍ, sírvase describir qué se entiende por término "genérico":

- | | | | | |
|----|--|----|----|-----|
| G. | Signos contrarios a la moral o al orden público | SÍ | NO | N/A |
| H. | Signos que puedan inducir a engaño al público | SÍ | NO | N/A |
| I. | Signos contrarios al Artículo 6ter del Convenio de París | SÍ | NO | N/A |

J.	Signosyaprotegidosporotrosinstrumentosinternacionales (CruzRoja,símbolosolímpicos)	SÍ	NO	N/A
K.	Signosprotegidosporlalegislaciónnacional			
	i) Emblemasreales	SÍ	NO	N/A
	ii) Signosdepueblosindígenaso comunidadeslocales	SÍ	NO	N/A
	iii) Otros	SÍ	NO	N/A
L.	Marcasnotoriamenteconocidas/marcasfamosas/marcasquegocendebuena reputación	SÍ	NO	N/A
M.	Denominacionesdeorigen/indicacionesgeográficasprotegidas	SÍ	NO	N/A
N.	Nombrescomerciales/identificadorescomerciales(osusabreviaturas)	SÍ	NO	N/A
O.	Nombresdepersonascélebres	SÍ	NO	N/A
P.	Palabrasoexpresionesextranjeras	SÍ	NO	N/A
Q.	Otros:			

R.	¿Debelexaminadortomarenconsideraciónlosprecedentes?			
	i) Lasdecisionesdetribunales judicialesoadministrativos	SÍ	NO	N/A
	SilarespuestaesSÍ,sírvaseexplicarlasconsecuencias prácticas:			

	ii) Lasde cisionesdeotros examinadores	SÍ	NO	N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar las consecuencias prácticas:

S. ¿Prevé la oficina de propiedad intelectual la presentación de objeciones a instancia de parte? (Si la respuesta es NO, pase directamente a la parte 3)

SÍ	NO	N/A
----	----	-----

T. Plazo concedido al solicitante para responder a las objeciones presentadas a instancia de parte:

U. ¿Pueden prorrogarse los plazos para responder a las objeciones presentadas a instancia de parte?

SÍ	NO	N/A
----	----	-----

3. Motivos relativos de denegación (derechos anteriores)

Si la solicitud se examina de oficio para determinar si está en conflicto con derechos anteriores, de conformidad con la legislación aplicable, ¿qué se considera derechos anteriores?

A. Una marca idéntica registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios idénticos

SÍ	NO	N/A
----	----	-----

B. Una marca idéntica registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios similares

SÍ	NO	N/A
----	----	-----

C. Una marca similar registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios idénticos

SÍ	NO	N/A
----	----	-----

D. Una marca similar registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios similares

SÍ	NO	N/A
----	----	-----

Sírvase explicar si es necesario o que hay una probabilidad de confusión en todos los casos o únicamente en los casos ByD:

E.	Unamarca notoriamente conocida	SÍ	NO	N/A
F.	Signos de pueblos indígenas o comunidades locales	SÍ	NO	N/A
G.	Nombres comerciales/identificadores comerciales (o sus abreviaturas)	SÍ	NO	N/A
H.	Denominaciones de origen/indicaciones geográficas protegidas	SÍ	NO	N/A
I.	Diseños industriales	SÍ	NO	N/A
J.	Derecho de autor	SÍ	NO	N/A
K.	Nombre de persona	SÍ	NO	N/A
L.	Marcas colectivas, de garantía o de certificación	SÍ	NO	N/A
M.	Marcas no registradas	SÍ	NO	N/A
N.	Otros	SÍ	NO	N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase enumerarlos:

O.	Fecha del registro			
i)	Fecha de presentación de la solicitud	SÍ	NO	N/A
ii)	Fecha de concesión del certificado de registro	SÍ	NO	N/A

iii) Otras:

P.	Prueba de que la marca ha adquirido carácter distintivo			
i)	Para poder registrar ciertas marcas, ¿alcanza con probar que han adquirido carácter distintivo?	SÍ	NO	N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase enumerarlas:

Si la respuesta es SÍ, ¿cuáles son los criterios para aprobar la adquisición de carácter distintivo?

- ii) En el caso de marcas compuestas por palabras o elementos no distintivos, ¿se exigirá al solicitante que renuncie a dichas palabras o elementos de su marca?
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|

Q. Motivos de denegación basados en irregularidades en la clasificación

- i) ¿Puede denegarse la solicitud porque un término de la lista de productos y servicios es demasiado vago?
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
- ii) ¿Realiza la oficina de propiedad intelectual una nueva clasificación de la lista de productos y servicios?
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|

V. PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN

1. Sistemas de oposición

- A. ¿Permite el sistema de registro vigente interponer oposiciones a instancia de parte? (Si la respuesta es NO, pase directamente a la parte VI)
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|

Si la respuesta es SÍ, ¿los procedimientos de oposición pueden interponerse:

- i) ante el registro/la oficina de propiedad intelectual?
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
- ii) ante un órgano judicial?
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
- iii) ante otros órganos?
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|

Sírvase explicar:

- | | | | | |
|-----|---|----|----|-----|
| iv) | antes del registro (oposición a una solicitud)? | | | |
| a) | Antes de cualquier examen | SÍ | NO | N/A |
| b) | Durante el examen | SÍ | NO | N/A |
| c) | Después de examinar los requisitos formales | SÍ | NO | N/A |
| d) | Después de examinar los motivos absolutos de denegación | SÍ | NO | N/A |
| e) | Después de examinar los motivos relativos de denegación | SÍ | NO | N/A |
| v) | después del registro (oposición a un registro)? | SÍ | NO | N/A |

2. Período de oposición

A. ¿Cuáles la duración del período de oposición?

- | | | | | |
|------|-------------------|----|----|-----|
| i) | Dos meses | SÍ | NO | N/A |
| ii) | Tres meses | SÍ | NO | N/A |
| iii) | Más de tres meses | SÍ | NO | N/A |

Si la respuesta es SÍ, sírvase especificar:

- | | | | | |
|-----|---|----|----|-----|
| iv) | ¿Existe la posibilidad de prorrogar el plazo? | SÍ | NO | N/A |
|-----|---|----|----|-----|

Sírvase explicar en qué condiciones:

3. Publicación

A. ¿Dónde se publica la solicitud/el registro a los fines de la oposición?

i)	En un boletín	SÍ	NO	N/A
ii)	En el sitio Web de la oficina de propiedad intelectual	SÍ	NO	N/A
iii)	En ambos (A y B)	SÍ	NO	N/A
iv)	En otro medio	SÍ	NO	N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar:

B. Sírvase indicar la frecuencia de publicación:

C. Sírvase indicar qué publicaciones “oficial” (es decir, tiene efecto jurídico)

D. ¿Cuáles la fecha de inicio del período de oposición?

i)	La fecha de publicación de la solicitud de registro	SÍ	NO	N/A
ii)	La fecha de publicación del registro	SÍ	NO	N/A

iii) Otra fecha:

4. Derecho a presentar una oposición

A. ¿Quién está facultado a presentar una oposición?

- | | | | | |
|------|---|----|----|-----|
| i) | Cualquier persona | SÍ | NO | N/A |
| ii) | Quien tenga un interés legítimo | SÍ | NO | N/A |
| iii) | Cualquier autoridad competente (oficinas de propiedad intelectual, otros) | SÍ | NO | N/A |

Si la respuesta es SÍ, sírvase especificar qué autoridades:

iv) Otros:

5. Posibles motivos de oposición

- | | | | | |
|----|--|----|----|-----|
| A. | Signos que no resultan imposibles distinguir | SÍ | NO | N/A |
| B. | Signos que no satisfacen algún otro requisito de la definición de una marca (por ejemplo, que no pueden representarse gráficamente) | SÍ | NO | N/A |
| C. | Signos que carecen de carácter distintivo | SÍ | NO | N/A |
| D. | Signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar el tipo, la localidad, la cantidad, el objetivo previsto, el valor o el lugar de origen de los productos o su fecha de producción (signos descriptivos) | SÍ | NO | N/A |

E.	Signos que se han convertido en habituales en el idioma actual o en las prácticas comerciales establecidas y de buena fe del país en el que se reivindica la protección (es decir, que se han convertido en genéricos)	SÍ	NO	N/A
F.	Términos genéricos	SÍ	NO	N/A
	Si la respuesta es SÍ, sírvase describir qué se entiende por término "genérico":			
G.	Signos contrarios a la moral o al orden público	SÍ	NO	N/A
H.	Signos que puedan inducir a engaño al público	SÍ	NO	N/A
I.	Signos contrarios al Artículo 6ter del Convenio de París	SÍ	NO	N/A
J.	Signos y protegidos por otros instrumentos internacionales (Cruz Roja, símbolos olímpicos...)	SÍ	NO	N/A
K.	Signos protegidos por la legislación nacional			
	i) Emblemas reales	SÍ	NO	N/A
	ii) Signos de pueblos indígenas o comunidades locales	SÍ	NO	N/A
	iii) Otros	SÍ	NO	N/A
L.	Marcas notoriamente conocidas/marcas famosas/marcas que gocen de buena reputación	SÍ	NO	N/A
M.	Denominaciones de origen/indicaciones geográficas protegidas	SÍ	NO	N/A
N.	Nombres comerciales/identificadores comerciales (o sus abreviaturas)	SÍ	NO	N/A
O.	Nombres de personas célebres	SÍ	NO	N/A
P.	Palabras o expresiones extranjeras	SÍ	NO	N/A

- Q. Unamarca idéntica registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios idénticos
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
- R. Unamarca idéntica registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios similares
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
- S. Unamarca similar registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios idénticos
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
- T. Unamarca similar registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios similares
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|

Sírvase explicar si es necesario que exista probabilidad de confusión en los casos R a T:

- U. Diseños industriales
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
- V. Derecho de autor
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
- W. Nombres de persona
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
- X. Marcas colectivas, de garantía o de certificación
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
- Y. Marcas no registradas
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
- Z. Otros
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|

Si la respuesta es SÍ, sírvase enumerarlos:

6. Varios

- A. ¿Qué factores se tienen en cuenta en los procedimientos de oposición para determinar si existe probabilidad de confusión?

iii) ¿Ante un tribunal? SÍ NO N/A

2. Plazo de apelación

A. ¿Cuáles el plazo para presentar una apelación?

i) Dos meses después del registro SÍ NO N/A

ii) Tres meses después del registro SÍ NO N/A

iii) Más de 3 meses después del registro SÍ NO N/A

Sírvase explicar:

iv) Dos meses a partir de la recepción de la notificación del dictamen SÍ NO N/A

v) Tres meses a partir de la recepción de la notificación del dictamen SÍ NO N/A

vi) Más de 3 meses a partir de la recepción de la notificación del dictamen SÍ NO N/A

Sírvase explicar:

vii) Otro plazo SÍ NO N/A

Sírvase explicar:

viii) ¿Puede prorrogarse este plazo? SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar:

3. Derecho a presentar una apelación

A. ¿Quién está facultado a presentar una apelación (la oficina de propiedad intelectual, el titular, un oponente, un tercero)?

VII. MARCAS NO REGISTRADAS (MARCAS DEL DERECHO O ANGLÓSAJÓN)

1. Protección

- | | | | |
|---|----|----|-----|
| A. Las marcas no registradas ¿dano rigenaalgúnderechoenvirtudesu legislación nacional? (Si la respuesta es NO, diríjase a VIII) | SÍ | NO | N/A |
| B. ¿Se protegen las marcas no registradas contra la infracción? | SÍ | NO | N/A |
| C. ¿Se protegen las marcas no registradas contra la dilución? | SÍ | NO | N/A |
| D. ¿El titular de una marca no registrada anterior goza de recursos contra un usuario ulterior? | SÍ | NO | N/A |
| E. ¿El titular de una marca no registrada anterior dispone de recursos contra un solicitante/titular ulterior? | SÍ | NO | N/A |

2. Materia protegida

- | | | | |
|---|----|----|-----|
| A. Marcas de palabras no registradas | SÍ | NO | N/A |
| B. Logotipos no registrados y otras marcas no compuestas por palabras | SÍ | NO | N/A |
| C. Embalaje | SÍ | NO | N/A |
| D. Presentación comercial | SÍ | NO | N/A |
| E. Nombres de empresas | SÍ | NO | N/A |
| F. Otras | SÍ | NO | N/A |

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar:

3. Criterios para la protección

A. ¿Se exige cierto grado de conocimiento o reconocimiento previo?

SÍ NO N/A

B. ¿Se exige el carácter distintivo?

SÍ NO N/A

C. Otros:

4. Criterios para determinar la infracción

A. ¿Se exige que efectivamente se induzca a confusión?

SÍ NO N/A

B. ¿Se exige que exista probabilidad de confusión?

SÍ NO N/A

C. Otros:

5. Sanciones

A. ¿Cuáles son las disposiciones relativas a las sanciones/imposición de daños y perjuicios por infracción de marcas no registradas?

i) Las mismas que para las marcas registradas

SÍ NO N/A

ii) Otras:

VIII. UTILIZACIÓN DE UNAM ARCA

1. Requisitos generales de utilización

A. ¿Establece la legislación aplicable el requisito de la utilización?
SÍ NO N/A

B. Si la utilización es un requisito para mantener el registro, ¿cuál es el período ininterrumpido de no utilización que se prevé? años

C. ¿Se establecen los derechos si, tras el período de no utilización de la pregunta 2, el titular comienza a utilizar su marca?
SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, ¿pueden hacerse valer esos derechos contra terceros?
SÍ NO N/A

D. ¿Debe corroborarse la utilización durante el período de registro (por ejemplo, antes de la renovación)? SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar cómo y cuándo:

2. ¿Qué se considera como utilización?

A. ¿Define la legislación qué tipo de utilización se exige (por ejemplo, en anuncios publicitarios, en productos, etcétera)?
SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase transcribir la definición:

B. De conformidad con la legislación o la jurisprudencia de su jurisdicción, ¿constituyen los siguientes actos de utilización o efectos de mantener un registro?

i) Utilización únicamente en anuncios de publicidad
SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar:

- ii) Utilización diferente de una marca registrada, sin que ello altere el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar:

- iii) Aplicación de una marca en su país a productos o su embalaje únicamente a los fines de la exportación
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar:

- iv) Utilización de una marca por una persona que no sea el titular, si dicha utilización se realiza con el consentimiento del titular
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|

- v) Utilización de una marca como nombre o símbolo comercial, sin que guarden relación con los productos o servicios en relación con los cuales se protege la marca
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|

- vi) Utilización a los fines de una prueba de mercado de un producto o servicio
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|

- vii) ¿Debe la marca ser objeto de utilización intensiva para que se mantengan los derechos?
- | | | |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|

C. ¿Qué otros tipos de utilización cumplen con los requisitos en la materia?

Sírvase explicar:

3. Períodos de utilización/nouso tras el registro

- A. ¿Se calcula el período ininterrumpido de utilización a partir de la fecha de registro? SÍ NO N/A
- B. ¿Se calcula el período ininterrumpido de utilización en algún momento durante el registro? SÍ NO N/A
- C. ¿Permite la utilización ulterior durante el período de utilización? SÍ NO N/A
- D. ¿Existen otros medios para anular el período de utilización? SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar:

- E. ¿Puede el titular de la marca presentar motivos válidos para justificar la no utilización? SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar:

- F. ¿Establece su legislación un período “de gracia” entre el final del período ininterrumpido de utilización y la interposición de una acción de anulación/revocación de la marca por no utilización? SÍ NO N/A

- G. ¿Prevé su legislación un plazo durante el cual en el caso de que el titular comience a utilizar la marca o reanude su utilización, este hecho no se tendrá en cuenta si el titular sabía o no podía ignorar que era posible interponer una acción de anulación/revocación? SÍ NO N/A

- H. ¿Existen sanciones por la no utilización injustificada de una marca registrada? SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar cuáles son las sanciones:

4. Varios

- A. ¿Prevé su legislación requisitos específicos respecto de la utilización de las marcas en determinados sectores, como los de la salud y el medio ambiente?
- S Í NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar:

IX. UTILIZACIÓN DE SÍMBOLOS DE MARCADO (™,®, *mark* de depósito, marca registrada, etcétera)

1. ¿Se prevé el marcado en la legislación nacional?
- S Í NO N/A
2. ¿Se permite el marcado para indicar el registro?
- S Í NO N/A
3. ¿Se permite el marcado para indicar la utilización (cuando se trata de una marca no registrada)?
- S Í NO N/A
4. ¿Existen disposiciones relativas al marcado opcional?
- S Í NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar:

5. ¿Prevé la legislación la obtención de beneficios por la utilización de marcas opcionales?
- S Í NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar:

6. ¿Qué norma se aplica a los casos de utilización falsa o engañosa de símbolos de marcado?

D. ¿Existen procedimientos de apelación? SÍ NO N/A

E. ¿Pueden los procedimientos de anulación/invalidación comenzar cuando, dentro del plazo prescrito por la ley, la marca no sea objeto de utilización efectiva en relación con los productos o servicios para los que fue registrada? SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, ¿cuándo comienza ese plazo y cuál es su duración?

F. ¿Existen procedimientos judiciales para eliminar una marca del registro? SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, ¿cuáles son los requisitos?

G. ¿Existen procedimientos de apelación respecto de los dictámenes judiciales? SÍ NO N/A

Si rase explicar:

H. ¿Existen restricciones en relación con el plazo en el que pueden interponerse dichos procedimientos? SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, indique la limitación relativa al plazo:

I. ¿Pueden ciertos registros convertirse en “incontestables”? SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, explique de qué manera:

2. Posibles motivos de eliminación

- | | | | | |
|----|--|----|----|-----|
| A. | Identidad con una marca anterior registrada para productos o servicios idénticos | SÍ | NO | N/A |
| B. | Posibilidad de confusión con una marca registrada anterior | SÍ | NO | N/A |
| C. | Posibilidad de confusión con una marca no registrada anterior | SÍ | NO | N/A |
| D. | Posibilidad de confusión con una solicitud de trámite | SÍ | NO | N/A |
| E. | Denominaciones de origen/indicaciones geográficas protegidas | SÍ | NO | N/A |
| F. | Setratade un apellido | SÍ | NO | N/A |
| G. | Carácter descriptivo | SÍ | NO | N/A |
| H. | Carácter genérico | SÍ | NO | N/A |
| I. | Otros: | | | |

3. Varios

- | | | | | |
|----|--|----|----|-----|
| A. | ¿Existe un plazo durante el que un tercero o el titular de la marca eliminada no puede solicitar nuevamente el registro de la marca? | SÍ | NO | N/A |
|----|--|----|----|-----|

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar:

XI. RENOVACION DEL REGISTRO

1. Duración del registro:

2. Plazo para presentar solicitudes de renovación:

3. ¿Se exige únicamente el pago de una tasa de renovación?

SÍ NO N/A

4. ¿Existen otros requisitos de renovación (como exámenes de motivos absolutos o relativos de denegación)?

SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar:

5. ¿Cuál es el plazo, tras la expiración del registro, para solicitar la renovación?

Sírvase explicar:

6. ¿Notifica la oficina de propiedad intelectual al titular de la marca cuando debe renovarse el registro?

SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, ¿cuáles son las consecuencias del incumplimiento de la oficina en informar al titular?

7. Restablecimiento

A. ¿Existen disposiciones sobre el restablecimiento de un registro caducado?

SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar:

- B. ¿Puede el restablecimiento del registro perjudicar los derechos de otros usuarios interesados? SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar:

- C. ¿Puede el restablecimiento perjudicar los derechos de los registradores de marcas idénticas/similares interesados? SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar:

8. ¿Existe un período, tras la renovación, durante el que se impida a terceros solicitar el registro de la misma marca? SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar:

9. ¿Existe la posibilidad de renovar una marca ilimitadamente? SÍ NO N/A

10. ¿Deben utilizarse las marcas para que puedan renovarse? SÍ NO N/A

11. ¿Deben presentarse pruebas de utilización para renovar una marca? SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar:

12. Duración de la renovación:

13. ¿Se asigna un nuevo número a un registro cada vez que es renovado? SÍ NO N/A

14. ¿Qué otras formalidades deben observarse para poder renovar un registro?

XII. MANTENIMIENTO DEL REGISTRO

1. ¿Pueden introducirse modificaciones en los registros?

SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar:

2. ¿Se prevé algún plazo para presentar una solicitud de modificación?

SÍ NO N/A

Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar:

3. ¿Qué efectos surte una modificación en el registro?

XIII. PLAZOS FIJADOS POR LA OFICINA

1. ¿Qué tipo de plazos fija su oficina de propiedad intelectual?

2. ¿Cuáles la duración de esos plazos?

-
-
- | | | | | |
|----|---|----|----|-----|
| 3. | ¿Pueden prorrogarse esos plazos? | SÍ | NO | N/A |
| 4. | ¿Se prevé la continuación de la tramitación tras la expiración de alguno de los plazos mencionados en respuesta a la pregunta 1? | SÍ | NO | N/A |
| 5. | ¿Se prevé el restablecimiento de los derechos tras la expiración de alguno de los plazos mencionados en la respuesta a la pregunta 1? | SÍ | NO | N/A |

Si la respuesta es SÍ, ¿cuáles son los requisitos del restablecimiento de los derechos?

[Fin del Anexo y del documento]