

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

TLT/R/DC/6

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 14 de marzo de 2006

S

CONFERENCIA DIPLOMÁTICA PARA LA ADOPCIÓN DE UN TRATADO REVISADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS

Singapur, 13 a 31 de marzo de 2006

ARTÍCULO 13

Propuesta de la Delegación del Japón

La Delegación del Japón propone que se añada el siguiente texto al Artículo 13:

“6) [*Examen sustantivo con ocasión de la renovación*] Todo Estado u organización intergubernamental podrá declarar que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4), con ocasión de la primera renovación de un registro que cubra servicios, la Oficina podrá examinar dicho registro en cuanto al fondo, con la salvedad de que dicho examen se limitará a la eliminación de registros múltiples basados en solicitudes presentadas durante un período de seis meses siguientes a la entrada en vigor de la normativa de dicho Estado u organización que, antes de la entrada en vigor del presente Tratado, haya establecido la posibilidad de registrar marcas de servicio.”

Comentarios: En la Propuesta Básica de Tratado revisado sobre el Derecho de Marcas (TLT) no se ha incluido disposición alguna que corresponda al artículo 22.6) del TLT de 1994. Esa disposición tenía en cuenta la situación particular del Japón en lo que se refiere al registro de marcas de servicio. El Japón adoptó un sistema de registro de marcas de servicio en abril de 1994. Dicho sistema permitía registrar marcas de servicio para las que se hubieren presentado solicitudes de registro dentro de los seis meses siguientes a la fecha de entrada en aplicación del sistema, sin tener en cuenta si las solicitudes en cuestión eran conflictivas. Esa práctica tuvo como resultado registros redundantes.

A fin de solucionar el problema que plantea la multiplicidad de registros, las marcas de servicio cubiertas por registros múltiples deben ser objeto de un examen de fondo cuando se efectúe la primera renovación, es decir 10 años después de la fecha del registro. En particular, el examinador debe determinar si se pide la renovación respecto de una marca de servicio cubierta por otro registro múltiple, y de ser el caso, si ese otro registro puede crear confusión en cuanto a la identidad del propietario de la marca. Si el examinador juzga que una marca de servicio objeto de un registro múltiple, de otra persona, ha adquirido fama gracias a su uso durante los diez años siguientes al registro de la marca, no deberá autorizar la renovación del registro de la marca de servicio en cuestión.

El artículo 22.6) del TLT de 1994 permitía que el Japón efectuara el examen sustantivo de marcas de servicio con registros múltiples en el momento de su primera renovación, a pesar de la prohibición que figura en el artículo 13.6) del TLT de 1994. El Japón considera que es necesario añadir en el TLT revisado una disposición como la del artículo 22.6) del TLT de 1994, puesto que su Oficina debe eliminar los registros múltiples.

A título de información, el Japón señala que los últimos registros múltiples se efectuaron a fines del año 2000. Existe la posibilidad de que se interpongan recursos contra la decisión de denegación de un examinador o que se entablen demandas judiciales para determinar si procede el registro. Por consiguiente, se debería mantener en el TLT revisado la disposición transitoria del artículo 22.6) del TLT de 1994, hasta el año 2011.

El proyecto de texto que se propone es semejante al del artículo 22.6) del TLT de 1994, con la salvedad de que en lugar de hacer referencia al “artículo 13.6)” se hace referencia al “párrafo 4)”.

[Fin del documento]