

# OMPI



SCT/19/3

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 22 de abril de 2008

S

**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
GINEBRA

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

**Decimonovena sesión**  
**Ginebra, 21 a 25 de julio de 2008**

**PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN EN MATERIA DE MARCAS  
POSIBLES ÁMBITOS DE CONVERGENCIA**

*Documento preparado por la Secretaría*

## ÍNDICE

	<u>Página</u>
I. INTRODUCCIÓN .....	2
II. POSIBLES ÁMBITOS DE CONVERGENCIA .....	3
a) Intervención de terceros en los procedimientos de registro de marcas .....	3
i) Cuestiones objeto de examen .....	3
ii) Posible ámbito de convergencia N° 1 .....	5
b) Relación entre los procedimientos de oposición y de examen .....	5
i) Cuestiones objeto de examen .....	5
ii) Posible ámbito de convergencia N° 2 .....	7
c) Motivos de oposición .....	7
i) Cuestiones objeto de examen .....	7
ii) Posible ámbito de convergencia número N° 3 .....	8
d) Derecho a presentar oposición .....	8
i) Cuestiones objeto de examen .....	8
ii) Posible ámbito de convergencia N° 4 .....	9
e) Período de oposición .....	10
i) Cuestiones objeto de examen .....	10
ii) Posible ámbito de convergencia N° 5 .....	10
f) Observaciones .....	11
i) Cuestiones objeto de examen .....	11
ii) Posible ámbito de convergencia N° 6 .....	11
g) Período de reflexión .....	11
i) Cuestiones objeto de examen .....	11
ii) Posible ámbito de convergencia N° 7 .....	12
III. CONCLUSIÓN .....	12

## I. INTRODUCCIÓN

1. En la decimoquinta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2005, el SCT solicitó a la Secretaría que preparase un documento informativo sobre los procedimientos de oposición en materia de marcas. En consecuencia, la Secretaría preparó el documento SCT/16/4, sobre la base de la información contenida en el resumen de las respuestas al Cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas (documento WIPO/STrad/INF/1, denominado en adelante “Cuestionario”), en el que se reflejan las respuestas recibidas de 73 Estados miembros y tres organizaciones intergubernamentales.

2. En su decimosexta sesión, celebrada en Ginebra del 13 al 17 de noviembre de 2006, el SCT examinó el contenido del documento SCT/16/4 y solicitó a la Secretaría que elaborara un nuevo documento de trabajo sobre la base de las sugerencias de los miembros del SCT. Como acordó el Comité Permanente, los siguientes miembros del SCT proporcionaron información sobre los procedimientos de oposición que se aplican en su jurisdicción: Australia, Bulgaria, China, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos de América, la Ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Japón, Marruecos, Moldova, Noruega, Reino Unido, República de Corea, Suecia, Suiza, la Comunidad Europea, y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) en nombre de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos.

3. En la decimoséptima sesión del Comité Permanente, celebrada en Ginebra del 7 al 11 de mayo de 2007, el SCT debatió exhaustivamente las cuestiones contenidas en el documento SCT/17/4, y decidió solicitar a la Secretaría que elaborara un documento de trabajo para la siguiente sesión, con el fin de exponer las “enseñanzas destacadas” recogidas en lo que atañe a los procedimientos de oposición. En el Foro Electrónico del SCT se publicó un primer borrador del documento en el que se solicitaba a los Estados miembros que presentaran comentarios para que fueran utilizados en la versión final del documento.

4. Durante la decimoctava sesión del SCT, los Estados miembros formularon comentarios adicionales sobre el documento SCT/18/3 Prov., titulado “Procedimientos de oposición en materia de marcas: Enseñanzas destacadas” y solicitaron a la Secretaría que finalizara ese documento sobre la base del informe de la sesión. Además, el SCT pidió a la Secretaría que preparara un nuevo documento de trabajo a los fines de someterlo a examen en la decimonovena sesión, en el que se expusieran posibles ámbitos de convergencia en torno a los procedimientos de oposición en materia de marcas, teniendo en cuenta los procedimientos de anulación administrativa (véase el párrafo 8 del documento SCT/18/9).

5. En el presente documento se ponen de manifiesto las cuestiones expuestas y examinadas por los miembros del SCT durante tres sesiones consecutivas y de ese modo (Parte II) se proponen conclusiones y posibles ámbitos de convergencia que pueden derivarse de las sugerencias y deliberaciones del Comité.

## II. POSIBLES ÁMBITOS DE CONVERGENCIA

### a) Intervención de terceros en los procedimientos de registro de marcas

6. El registro de una marca conlleva normalmente la presunción legal de la titularidad de la marca y al menos la presunción de que existe el derecho a impedir el uso de esa marca por una parte no autorizada. Haciendo referencia concreta a los efectos del registro de la marca, cabe preguntarse si en el procedimiento de registro debe proporcionarse a terceros la posibilidad de impedir el registro de un signo dado como marca. Si la respuesta es afirmativa, cabe preguntarse además en qué medida deben tener derecho a intervenir en el procedimiento de registro y cuáles deben ser las modalidades de esa intervención. Como crece constantemente el número de registros de marcas en los países desarrollados y en los países en desarrollo, sigue en aumento el ya considerable número de marcas registradas. Estas cuestiones cobran mayor importancia debido al creciente número de jurisdicciones en las que se han establecido recientemente procedimientos de oposición.

#### i) *Cuestiones objeto de examen*

7. Los sistemas de oposición adoptan distintas modalidades a lo largo del mundo. El procedimiento de oposición anterior al registro es el que se utiliza más corrientemente para oponerse al registro de signos que puedan entrar en conflicto con marcas ya registradas. En algunos de los países que contemplan el procedimiento de oposición anterior al registro se permite presentar oposición antes de que tenga lugar el examen de la solicitud por la Oficina de Marcas (en adelante denominada “la Oficina”), pero en la mayoría de ellos únicamente se permite la oposición después de ese examen.

8. El establecimiento de un sistema de oposición anterior al registro puede basarse en el supuesto de que es mejor impedir la adquisición de los derechos que confiere una marca antes que otorgar derechos que luego serán invalidados. La ventaja fundamental del sistema se evidencia en el hecho de que de ese modo es posible determinar si el solicitante tiene derecho a registrar un signo dado en relación con un posible signo conflictivo antes del registro de la marca más reciente y, por lo tanto, antes de que se otorguen derechos sobre ese signo.

9. La oposición anterior al registro puede servir para evitar la incertidumbre que generaría el registro de marcas cuya viabilidad no esté confirmada del todo. Cabe considerarse como un medio de proteger los derechos de terceros y atender a la necesidad de seguridad jurídica del solicitante. Por otra parte, el procedimiento de oposición puede prolongar considerablemente el procedimiento de registro. En los procedimientos de oposición anterior al registro, únicamente cabe registrar las solicitudes una vez que ha finalizado el período de oposición. Esto tiene efecto en todas las solicitudes, incluidas las que no son objeto de oposición, y da lugar a que puedan prolongarse los procedimientos de registro de todas las marcas, independientemente de que sean objeto de oposición.

10. En algunos sistemas se contempla la oposición únicamente después de que se otorgue oficialmente el registro. En esos sistemas, el registro previo a la oposición tiene a veces carácter provisional y se confirmará si no se presentan oposiciones o si éstas son rechazadas.

11. Cabe considerar el sistema de oposición posterior al registro como un medio de simplificar el procedimiento de registro y hacerlo más eficiente. El hecho de que la Oficina no necesite tomar medidas adicionales después del registro si no se presenta oposición puede resultar ventajoso. En el sistema de oposición posterior al registro sólo es necesaria la

publicación de la marca, mientras que en el sistema de oposición anterior al registro se publica tanto la solicitud de registro de la marca como su registro definitivo, independientemente de que se presente oposición.

12. En algunos sistemas no se contemplan procedimientos de oposición y únicamente se prevén procedimientos de cancelación o de invalidación una vez que se ha otorgado el registro de la marca. En la mayoría de los casos, cabe iniciar el procedimiento de invalidación ante la Oficina o ante los tribunales. Si la marca se declara inválida tras un procedimiento de esa índole, se considerará que el registro nunca ha tenido lugar. Las distintas etapas del procedimiento de invalidación realizado ante la Oficina pueden ser similares a las que tienen lugar durante el procedimiento de oposición.

13. Es posible solicitar la cancelación del registro prácticamente en cualquier momento después de que haya sido registrada la marca. Este tipo de medida se utiliza principalmente para emprender acciones contra registros antiguos sobre la base de la falta de uso. Sin pruebas de su uso efectivo, el registro de marca objeto de oposición se declara inválido y se elimina del registro. También puede utilizarse un procedimiento de cancelación en lugar del de oposición, una vez que expira el plazo de oposición.

14. Independientemente del tipo de procedimiento que se contemple en un país determinado, la presencia de la oposición como parte del sistema de registro de marcas se considera en su mayor parte una característica útil del procedimiento de registro. De esta manera, se ofrece la oportunidad a terceros de contribuir activamente a que se impida el registro de posibles marcas conflictivas. Además, cuando se prevé la presentación de oposiciones basadas en motivos absolutos, un tercero podrá presentar a la Oficina información adicional que quizás esta última no haya tenido en su poder y que pueda impedir el registro de una marca determinada.

15. En la oposición anterior al registro se evita la inseguridad que acarrearán los registros inscritos cuya viabilidad no esté confirmada. Sin embargo, de este modo se tiende a prolongar el procedimiento de registro, lo cual constituye un efecto indeseado especialmente en el caso de las solicitudes que no van a ser nunca objeto de oposición.

16. Cabe equilibrar los sistemas de oposición posterior al registro mediante disposiciones destinadas a disuadir las oposiciones basadas en marcas que ya no se utilizan. En esos casos, cabe permitir al solicitante exigir al oponente que pruebe el uso de una marca dada que haya sido utilizada durante más de cinco años.

17. El carácter y los plazos previstos en los procedimientos de oposición posterior al registro plantean cuestiones sobre la manera en que esos procedimientos se distinguen de los de cancelación o de invalidación, especialmente cuando se pueden basar en cualquier motivo de denegación. Sin embargo, es posible que los procedimientos de cancelación o de invalidación aumenten los costos de los usuarios en caso de que al cambiar de jurisdicción sea necesario procurarse asistencia jurídica o presentar pruebas adicionales.

18. Independientemente de que sean posteriores o anteriores al registro, los sistemas de oposición comparten elementos comunes, como el de constituir un procedimiento administrativo relativamente simple y económico en el que se tiene en cuenta un número limitado de motivos, sin que sea necesario presentar pruebas. Asimismo, las oposiciones pueden dirigirse fácilmente a los órganos especializados encargados de examinarlas, como los tribunales de apelación, lo que puede garantizar que se tomen decisiones armonizadas. Esos

mecanismos también se asemejan a los procedimientos judiciales, en los que tienen lugar la notificación, las alegaciones, la contestación, la presentación de pruebas del oponente y del solicitante, la presentación de pruebas en respuesta a las aportadas por la parte contraria, la vista de la causa y la posibilidad de utilizar vías de recurso.

*ii) Posible ámbito de convergencia N° 1*

*Disponer de procedimientos de oposición (anterior o posterior al registro) es una característica deseable de los procedimientos de registro de marcas y el SCT considera que la aplicación de procedimientos de oposición en los sistemas nacionales y regionales de registro de marcas es útil para los solicitantes, los titulares de registros y las administraciones de marcas.*

b) Relación entre los procedimientos de oposición y de examen

*i) Cuestiones objeto de examen*

19. La relación entre los procedimientos de examen y de oposición depende de varios factores, a saber, el tipo de procedimiento de oposición en vigor, que puede ser anterior o posterior al registro, o la posibilidad de recurrir a procedimientos administrativos de cancelación o de invalidación. El procedimiento de oposición elegido determinará la intensidad, el nivel y el grado de examen aplicado, factores que pueden variar considerablemente de un país a otro, como se indica en los cuadros que figuran a continuación.

Oposición anterior al registro (Modalidades de examen)		
Examen (Tipo)	Examen (Motivos)	Oposición (Motivos)
Examen completo	Motivos formales, absolutos y relativos	Motivos absolutos y relativos
Examen parcial	Motivos formales y absolutos	Motivos absolutos y relativos
Examen parcial ( <i>bis</i> )	Motivos formales y absolutos	Únicamente motivos relativos Posibilidad de formular observaciones únicamente sobre la base de motivos absolutos

Oposición posterior al registro (Modalidades de examen)		
Examen (tipo)	Examen (motivos)	Oposición (motivos)
Examen completo	Motivos formales, absolutos y relativos	Motivos formales, absolutos y relativos
Examen completo ( <i>bis</i> )	Motivos formales, absolutos y relativos	Motivos absolutos y relativos
Examen parcial	Motivos formales y absolutos	Únicamente motivos relativos

Sin oposición (Modalidades de examen)		
Examen (tipo)	Examen (motivos)	Invaldación/ Cancelación administrativa (motivos)
Examen completo	Motivos formales, absolutos y relativos	Motivos absolutos y relativos
Examen completo	Motivos formales, absolutos y relativos (posibilidad de formular observaciones)	

20. Es posible combinar los sistemas de oposición anterior y posterior al registro con el examen completo o parcial de las solicitudes por la Oficina y asimismo estipular que los mismos motivos sirvan de base al examen y a la oposición. Cuando no se contemplen procedimientos de oposición, podrá llevarse a cabo el examen completo, independientemente de que puedan alegarse los mismos motivos en los procedimientos de invalidación o de cancelación. Estas opciones estarán dictadas por otras consideraciones relativas a los costos y a la asignación de los recursos gubernamentales (véanse la Sección II del documento SCT/17/4 y la Sección III.a) del documento SCT/18/3).

21. En los sistemas en que se aplique el examen completo de las solicitudes sobre la base de motivos absolutos y relativos de denegación, las oposiciones se centrarán en la práctica en motivos absolutos de carácter técnico o comercial que sean poco habituales o en motivos relativos basados en los derechos de los usuarios o en derechos registrados que no aparezcan en las búsquedas oficiales. En los sistemas en que se lleve a cabo el examen exclusivo de los motivos absolutos de denegación, la oposición se centrará en la mayoría de los casos en los motivos relativos de denegación sobre la base de derechos anteriores registrados o sin registrar, según proceda.

22. En algunos sistemas, cabe considerar la oposición como parte esencial del procedimiento de examen, y el solicitante y la Oficina comparten en mayor o menor medida la carga del examen. Sin embargo, en otros sistemas, la oposición se considera como una oportunidad de examinar y complementar las decisiones de la Oficina. En función del enfoque que se escoja en un sistema determinado, la oposición permitirá a terceros tomar parte en el procedimiento de examen.

23. El examen oficial tiene sus límites, que pueden ser asimismo resultado de una elección particular. En todo sistema de examen, incluso en los que se aplica un examen detallado basado en motivos absolutos y relativos, seguirá habiendo determinadas marcas que no puedan ser identificadas de modo exhaustivo y que no deberían ser registradas. Un sistema de oposición basado, por ejemplo, exclusivamente en motivos relativos, y en el que se limite el examen de la Oficina a los motivos absolutos, puede entenderse como una manera de compartir la carga del examen entre la Oficina y terceros. Un sistema en el que el examen de la Oficina se base en motivos absolutos y relativos y se ofrezcan esos motivos como base para presentar oposiciones puede considerarse destinado a mejorar la calidad del procedimiento de examen, permitiendo a terceros plantear cuestiones que desconozca el examinador de la Oficina, o que haya pasado por alto.

24. Desde el punto de vista de los costos, los usuarios de marcas pueden obtener algunas ventajas mediante el examen completo de las solicitudes, seguido de un procedimiento de oposición. Estableciendo un sistema en el que se aplique el examen completo se puede impedir que se acepten solicitudes que puedan ser consideradas no aptas para el registro, evitando de esa manera que se presenten oposiciones. Por lo tanto, únicamente se podrán presentar oposiciones a un número limitado de solicitudes. A su vez, esto puede ser beneficioso para los titulares de marcas registradas que carezcan de los recursos necesarios para proteger sus registros presentando oposiciones periódicamente.

25. Sin embargo, existe la posibilidad de que no se autoricen oposiciones por motivos absolutos cuando se lleve a cabo un examen oficial a petición de parte interesada, al menos sobre la base de motivos absolutos. En esos casos, cabe esperar que el proceso de tramitación de la solicitud sea breve y que únicamente se prolongue mediante oposición cuando se invoquen los derechos de terceros. Asimismo, se ha de tener en cuenta que no deben cuestionarse fácilmente los dictámenes oficiales sobre la posibilidad de registrar las marcas.

ii) *Posible ámbito de convergencia N° 2*

*La combinación de distintos procedimientos de examen y de oposición al registro de marcas presenta varias opciones que se basan en determinadas tradiciones jurídicas y prácticas administrativas. El SCT no estima que ninguno de los enfoques existentes constituya el modelo preferido. Sin embargo, considera que factores tales como la economía de los procedimientos, la puntualidad de las decisiones, la transparencia de los procedimientos de examen y la salvaguardia de los intereses de terceros deben servir de orientación para las administraciones de marcas a la hora de aplicar procedimientos de oposición.*

c) **Motivos de oposición**

i) *Cuestiones objeto de examen*

26. Como se ha mencionado anteriormente, la oposición puede basarse en motivos absolutos o relativos. A pesar de que se acepta generalmente esa distinción, no todos los sistemas siguen necesariamente esa categorización y también pueden plantearse oposiciones por cualquier motivo previsto en la legislación. Los motivos absolutos hacen referencia habitualmente a las características intrínsecas del signo que funciona como marca, y los relativos atañen a los conflictos con los derechos establecidos de terceros.

27. En el artículo 6<sup>quinquies</sup>.B)1) a 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial se estipula el número máximo de motivos por los que los Estados parte en el Convenio de París pueden denegar el registro de una marca o invalidar una marca registrada amparada por ese artículo. Aunque la disposición guarda relación con el registro de una marca, debidamente registrada en el país de origen, en otro país de la Unión de París, los motivos también pueden considerarse como relativos y absolutos, respectivamente. Además, en la legislación aplicable puede exigirse el cumplimiento de la definición de marca y el requisito de que el signo respecto del que se presenta la solicitud sea perceptible visualmente o pueda representarse gráficamente (véanse las páginas 3 a 6 del documento SCT/16/4).

28. La lista de posibles motivos de oposición varía de una jurisdicción a otra, especialmente, cuando se tienen en cuenta en las disposiciones derechos específicos, como los derechos adquiridos sobre la base del uso. En las respuestas al Cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas, así como en los documentos de los Estados miembros sobre esta misma cuestión, se proporciona una lista exhaustiva de posibles motivos que puede presentar un oponente contra el registro de una marca (véanse las páginas 3 a 5 del documento SCT/17/4).

29. El carácter de los motivos que pueden servir de base para oponerse al registro de una marca –o a su invalidación o cancelación, según sea el caso– varía en los distintos sistemas de marcas. En esos sistemas se suelen especificar listas detalladas y a veces exhaustivas de motivos de oposición. No obstante, cabe hallar referencias más generales sobre los conflictos con las disposiciones previstas en la legislación nacional o internacional, como las que figuran en convenios o tratados internacionales en vigor para la jurisdicción en cuestión.

30. Aunque en determinados sistemas no se distinguen claramente los motivos absolutos y los relativos, esa división parece pertinente en los sistemas que han limitado el tipo de motivos que pueden presentarse para solicitar la denegación durante el examen oficial, por ejemplo, cuando la Oficina examina únicamente los motivos absolutos, y en el procedimiento de oposición, cuando un tercero puede aducir únicamente motivos relativos. Asimismo, más recientemente, las denominadas “observaciones” de terceros pueden presentarse únicamente con respecto a los motivos absolutos (véanse las páginas 4 y 5 del documento SCT/18/3).

*ii) Posible ámbito de convergencia número N° 3*

*Las oposiciones pueden basarse en distintos motivos, y en algunos sistemas se distinguen los motivos absolutos y relativos de oposición. El SCT considera que en los procedimientos de oposición debe permitirse al menos que las oposiciones se presenten por motivos relativos de oposición, entendidos en el sentido de derechos anteriores registrados en la jurisdicción en cuestión que puedan entrar en conflicto con la solicitud.*

d) Derecho a presentar oposición

*i) Cuestiones objeto de examen*

31. Fundamentalmente, existen dos posiciones con respecto a la cuestión del derecho a presentar oposición. Según la postura más flexible, el derecho a presentar oposición se extiende a cualquier persona (física o jurídica) que a su entender tiene motivos válidos para

presentar oposición. Con arreglo a esa postura, redundaría en interés del público evitar registros que no cumplan con los principios básicos del derecho de marcas, como el de tener carácter distintivo y no descriptivo.

32. Aplicando un enfoque más restrictivo, se exige que el oponente tenga un interés legítimo, el cual se basa en una solicitud de registro o en el registro de una marca posiblemente conflictiva.

33. En los sistemas en los que cabe presentar oposición únicamente por motivos relativos, el derecho a presentar oposición se extiende al titular de un derecho registrado anteriormente. Cuando en la legislación nacional se contempla la protección de los derechos sobre la base del uso en el comercio, el derecho a presentar oposición puede extenderse a las personas autorizadas en virtud de la legislación aplicable a ejercer esos derechos.

34. Cuando se reivindican los derechos anteriores, normalmente se exige que se trate de derechos establecidos localmente. Sin embargo, es posible que sea necesario especificar claramente la noción de local en los casos en que se aplique una legislación común en distintas jurisdicciones. El cesionario o el licenciataria también tendrán derecho a presentar oposición. En determinadas legislaciones nacionales o regionales es posible que se estipule que el contrato de cesión o de licencia deba estar inscrito en la Oficina si ha de tener efectos jurídicos en relación con terceros.

35. Cabe contemplar la posibilidad de presentar oposiciones conjuntas, siempre y cuando cada una de las partes satisfaga los requisitos de forma mínimos (por ejemplo, el pago de las tasas) o puede limitarse a los casos en que las dos partes sean cotitulares de cada uno de los derechos anteriores invocados.

36. Existen experiencias contradictorias en relación con la cuestión del derecho a presentar oposición que por lo general reflejan distintos procedimientos y concepciones jurídicas. En los sistemas en que la oposición complementa el examen oficial (anterior o posterior al registro) existe un interés manifiesto en proporcionar a la Oficina toda la información y las pruebas a las que quizá no haya tenido acceso el examinador. De ahí que no se limite el derecho a presentar oposición únicamente a las personas que demuestren poseer interés legítimo. Por el contrario, en los sistemas en que la oposición se considera en sí mismo un procedimiento que comprende una serie de etapas bastante rigurosas, es posible que se limite el derecho a presentar oposición a fin de disuadir, por ejemplo, la presentación de oposiciones sin fundamento que puedan menoscabar la eficacia de las administraciones de marcas.

*ii) Posible ámbito de convergencia N° 4*

*Varían considerablemente las respuestas dadas en distintos sistemas de registro de marcas con respecto a la cuestión de quiénes tienen derecho a presentar oposición contra el registro de una marca. El SCT considera que al menos los titulares de derechos registrados anteriormente en la jurisdicción en cuestión que puedan entrar en conflicto con la solicitud deberán estar facultados para presentar oposición sobre la base de esos derechos.*

e) Período de oposición

i) *Cuestiones objeto de examen*

37. El período de oposición comprende un plazo inicial fijo, habitualmente de dos o tres meses, que puede prorrogarse posteriormente. En algunas legislaciones nacionales o regionales se establece un período más corto de 30 días o períodos más largos de hasta 6 meses. En función de que en el sistema se prevea la oposición anterior o posterior al registro, el plazo inicial se contará a partir de la fecha de publicación de la solicitud o del registro de la marca. En algunos sistemas, el plazo inicial se cuenta a partir de la fecha de aceptación de la solicitud (véase el Anexo del documento SCT/18/3).

38. Se pueden conceder prórrogas al plazo inicial o éstas pueden estar excluidas por ley. En algunos casos, puede concederse una primera prórroga a petición del oponente, pero para obtener otra prórroga será necesaria la autorización del solicitante o pruebas de que existen motivos suficientes. Es posible que se exija presentar la petición de prórroga antes de que expire el plazo inicial o el período de oposición prolongado previamente.

39. Sin embargo, los procedimientos de oposición pueden comprender distintos plazos, en función de la naturaleza de las etapas del procedimiento necesarias para la contestación, la refutación, la presentación de pruebas, etc., y es posible que algunos de esos plazos sean prorrogables nuevamente. Asimismo, cabe la posibilidad de que se establezcan plazos adicionales por acuerdo entre las partes, como el período de reflexión, que se mencionará posteriormente.

40. Existe la tendencia notable a no autorizar prórrogas al período inicial de oposición (véase el Anexo del documento SCT/18/3) e incluso en las jurisdicciones en las que existía la práctica generosa de otorgar ese tipo de prórrogas se ha modificado la legislación para limitar esa posibilidad. Sin embargo, en algunos sistemas se considera que una vez que se inicia el procedimiento de oposición, corresponde a las partes solventar la cuestión, y que la Oficina únicamente tiene la obligación de supervisar el procedimiento.

41. La cuestión de los plazos en los procedimientos de oposición está vinculada estrechamente al objetivo de que las partes tengan oportunidad de solventar sus diferencias. De hecho, las prórrogas del período de oposición pueden contribuir a que las partes alcancen una solución negociada o a que se den cuenta de que quizás la cuestión no sea tan importante como se consideraba inicialmente. Los plazos razonables también pueden contribuir a que la Oficina o los tribunales no tengan que resolver tantos casos de oposición y a que sea más probable alcanzar una solución amistosa.

ii) *Posible ámbito de convergencia N° 5*

*Los sistemas de registro de marcas contemplan distintos plazos iniciales de oposición. El SCT considera que los períodos iniciales de oposición deben proporcionar suficiente tiempo para que las partes en la oposición obtengan información acerca de una solicitud en particular y tomen las medidas necesarias para asesorarse y presentar oposición. Debe contemplarse un plazo mínimo inicial de al menos un mes a partir de la fecha de publicación de la solicitud o del registro o de una medida equivalente de la oficina. El período inicial de oposición ideal sería de más de dos meses y en cualquier caso no superior a seis meses.*

f) Observaciones

i) *Cuestiones objeto de examen*

42. Cuando se prevea la presentación de observaciones o de cartas de protesta, estas últimas podrán ser presentadas por terceros en relación con procedimientos de oposición o paralelamente a estos últimos. Las observaciones tienen por fin transmitir a la Oficina cualquier información que pueda llevar a la denegación del registro de un signo determinado. La persona que presenta la observación no pasa a ser parte en el procedimiento y no está facultada a exigir una respuesta oficial. En los sistemas en que se contempla la presentación de observaciones es posible que estas se acepten únicamente sobre la base de motivos absolutos o que se puedan formular igualmente sobre la base de motivos relativos.

43. Otras cuestiones de procedimiento relativas a las observaciones pueden variar en distintas jurisdicciones (véase la página 4 del documento SCT/18/3). Sin embargo, parece que en función de la legislación nacional o regional, las observaciones pueden constituir en algunos casos una alternativa a la oposición. Esto sucede en los sistemas en que las observaciones se basan únicamente en motivos absolutos. Entre ese tipo de motivos figurarán en particular la falta de carácter distintivo, el carácter descriptivo o los términos genéricos.

44. Las observaciones informales pueden ser útiles y eficaces cuando la cuestión planteada no sea conocida por el examinador, por ejemplo, debido a que el término descriptivo sea conocido únicamente por un sector especializado del público. Las observaciones generales relativas a la falta de carácter distintivo de un signo no se tendrán probablemente en cuenta. El envío de una carta de protesta, por ejemplo, en relación con la titularidad del registro pertinente, puede dar lugar a que el examinador cite un registro existente o una solicitud presentada anteriormente.

ii) *Posible ámbito de convergencia N° 6*

*El SCT considera que la presentación de observaciones constituye un medio útil de señalar los hechos a la atención de la Oficina examinadora, lo que puede ser importante para adoptar la decisión de registrar un signo dado como marca, que de otro modo podría ser pasado por alto. No obstante, las observaciones no entrañarán de ningún modo la obligación de la Oficina de iniciar un procedimiento oficial con la persona que haya formulado la observación.*

g) Período de reflexión

i) *Cuestiones objeto de examen*

45. El período de reflexión comprendido en el procedimiento de oposición consiste, por lo general, en un único plazo adicional que se otorga a petición de una de las partes además del período de oposición inicial. Durante ese período, el solicitante y el oponente pueden entablar consultas informales y evaluar sus posiciones a fin de alcanzar un acuerdo amistoso (véase la página 9 del documento SCT/18/3).

46. Durante ese período, las costas no representan un riesgo para las partes, ya que durante las deliberaciones informales no es necesario compilar y presentar pruebas a la Oficina. Las partes pueden evaluar la relativa solidez o debilidad de sus posiciones y decidir si seguirán adelante con el procedimiento. Si se resuelve la oposición en ese momento, no habrá imposición de costas.

47. Como el período de reflexión también puede prorrogarse, se prolongarán en consecuencia los procedimientos de oposición y de registro. Cabe considerar esta circunstancia como una característica positiva o negativa en función de la concepción y administración global de cada uno de los sistemas de marcas. Existen indudablemente distintas percepciones acerca de la función que deben desempeñar las Oficinas y las administraciones de marcas en general.

48. Este mecanismo se ha utilizado desde hace poco en los procedimientos de oposición relativos a las marcas, y está limitado desde el punto de vista geográfico. Sin embargo, su evaluación provisional es bastante positiva como se pone de manifiesto en los porcentajes de oposiciones que se solucionan amistosamente durante el período de reflexión. Esto puede ser un indicio de que las partes consideran ventajoso alcanzar un acuerdo en lugar de someterse a la decisión de una autoridad administrativa o judicial. Cabe obtener un efecto similar mediante las prórrogas adecuadas de los plazos respectivos.

*ii) Posible ámbito de convergencia N° 7*

*El SCT considera que los períodos de reflexión previstos en los procedimientos de oposición o la prórroga de los plazos a tal efecto constituyen medios útiles de fomentar la solución negociada de los casos, que de otro modo pasarían a resolverse mediante procedimientos administrativos o judiciales. Sin embargo, dichos procedimientos deben ejecutarse dentro de unos plazos cuidadosamente administrados a fin de evitar posibles abusos en detrimento de los solicitantes.*

### III. CONCLUSIÓN

49. En el estudio realizado a partir de las respuestas al Cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas y en la labor realizada posteriormente por el SCT durante tres sesiones se pone de manifiesto que los procedimientos de oposición se consideran internacionalmente como un mecanismo importante que permite la intervención de terceros en el procedimiento de registro e impide el registro de marcas que podrían perjudicar intereses comerciales y derechos establecidos. Como pone de manifiesto la labor emprendida por el SCT hasta la fecha, existe una amplia variedad de conceptos y mecanismos aplicables a los procedimientos de oposición. No obstante, en el presente documento, se señalan algunos de los ámbitos de esos procedimientos en los que parece viable y conveniente la convergencia de las prácticas de los Estados miembros.

*50. Se invita al SCT a considerar el presente documento y, en particular*

*i) formular comentarios sobre los posibles ámbitos de convergencia N° 1 a 7 expuestos en el presente documento;*

*ii) modificar los posibles ámbitos de convergencia expuestos en el documento, a fin de añadir otros posibles u omitir algunos de los expuestos;*

*iii) considerar cualquier otra medida que pueda adoptarse con respecto a los puntos i) a ii).*

[Fin del documento]