

# OMPI



SCT/9/3

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 1 de octubre de 2002

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

GINEBRA

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

**Novena sesión**

**Ginebra, 11 a 15 de noviembre de 2002**

ARMONIZACIÓN CONTINUA DEL DERECHO INTERNACIONAL DE MARCAS Y  
CONVERGENCIA DE LAS PRÁCTICAS RELATIVAS A LAS MARCAS

*Documento preparado por la Secretaría*

## INTRODUCCIÓN

1. Durante 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, el SCT solicitó a la Secretaría que elaborase un cuestionario sobre cuestiones sustantivas relacionadas con el derecho de marcas basándose en las opiniones expresadas por el Comité en su octava sesión, al debatir el conjunto de principios contenidos en el documento SCT/8/3.
2. De conformidad con la solicitud del Comité Permanente, la Secretaría elaboró el cuestionario adjunto. El cuestionario será presentado al SCT quien lo debatirá en su novena sesión. No es necesario cumplimentarlo en esta etapa. El cuestionario será revisado basándose en los debates que se celebrarán en la novena sesión del SCT. A partir de entonces, será distribuido a los Estados miembros de la OMPI, a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, para que lo cumplimenten antes de la décima sesión del SCT.
3. 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 de la labor preparatoria de un nuevo tratado para el registro internacional de marcas, como seguimiento a la labor realizada por la OMPI en 1977 en relación con las principales disposiciones de la legislación de marcas en países seleccionados, presentadas en forma de cuadros sinópticos (publicación de la OMPIN° 113). Habida cuenta de las leyes y normas aprobadas recientemente en el plano internacional en la esfera del Derecho de marcas, podría resultar útil trazar un panorama actualizado de las prácticas nacionales en vigor en la esfera del derecho de marcas. Este ejercicio debería considerarse, bajo ninguna circunstancia, como una interpretación de las disposiciones de la legislación nacional.
4. El cuestionario debería contribuir a que la labor futura del SCT se centrara en seguir simplificando la labor 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 terceras partes y el público en general (consumidores) por medio de una convergencia de las leyes o prácticas nacionales. 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.
5. 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 deliberación en el SCT para incorporar en el marco de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de Marcas Notoriamente Conocidas y la recomendación conjunta de propuestas sobre la protección de las marcas y de otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet”.

6. En la octava sesión del SCT (celebrada del 27 al 31 de mayo de 2002), los Estados miembros iniciaron debates sobre la armonización continua del Derecho sustantivo de marcas. El exhaustivo intercambio de opiniones que tuvo lugar 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 para las pequeñas oficinas de propiedad intelectual. Se consideraron particularmente problemáticas la representación gráfica de ciertas marcas auditivas u olfativas y la determinación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales.

7. 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). La legislación nacional 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 <sup>TM</sup> y <sup>®</sup>. 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 del desarrollo de Internet.

8. En la octava sesión del SCT no se debatieron cuestiones como 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), los procedimientos de examen (convergencia de las prácticas en cuanto al examen de motivos absolutos y/o relativos de denegación), 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 los requisitos pertinentes de utilización de una marca, pero fueron incluidas, no obstante, en el cuestionario adjunto.

*9. Se invita al SCT a examinar la propuesta contenida en el párrafo 2 y a formular comentarios sobre el cuestionario que figura como Anexo del presente documento.*

[Sigue el Anexo]

## CUESTIONARIOSOBRE MARCAS

## I. DEFINICIÓN

1. De conformidad con la legislación aplicable, una marca se define como:

- |    |  |    |    |       |
|----|--|----|----|-------|
| A. | cualquier 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   |

Encaso afirmativo, sírvase explicar su respuesta: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

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

	SÍ	NO	N/A
--	----	----	-----

Sírvase explicar su respuesta: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## II. TIPO DE MARCAS QUE PUEDEN REGISTRARSE

¿Pueden registrarse como marcas los siguientes signos en virtud de la legislación aplicable?:

## A. Denominaciones

- |    |                                     |    |    |     |
|----|-------------------------------------|----|----|-----|
| 1. | palabras en idiomas extranjeros     | SÍ | NO | N/A |
| 2. | nombres de persona, nombres famosos | SÍ | NO | N/A |
| 3. | letras                              | SÍ | NO | N/A |
| 4. | números                             | SÍ | NO | N/A |

\* No se aplica.

B. Marcas no tradicionales

- |    |  |    |    |     |
|----|--|----|----|-----|
| 1. | Marcas consistentes en colores                         | SÍ | NO | N/A |
|    | i. color único   | SÍ | NO | N/A |
|    | ii. combinación de colores                             | SÍ | NO | N/A |
|    | iii. combinación de colores asociados con otros signos | SÍ | NO | N/A |

2. Marcas auditivas

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

Encaso afirmativo, sírvase enumerarlas y explicar el modo en que pueden representarse gráficamente en la solicitud: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. Marcas olfativas

		SÍ	NO	N/A
--	--	----	----	-----

Encaso afirmativo, ¿cómo se representan gráficamente? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4. Marcas tridimensionales

- |     |  |    |    |     |
|-----|--|----|----|-----|
| i.  | embalaje del producto/presentación comercial | SÍ | NO | N/A |
| ii. | forma del producto                           | SÍ | NO | N/A |

5. Hologramas

		SÍ	NO	N/A
--	--	----	----	-----

Encaso afirmativo, ¿cómo se representan gráficamente? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. Consignas

		SÍ	NO	N/A
--	--	----	----	-----

7.	Títulos de películas/ de libros	SÍ	NO	N/A
8.	Signos de películas cinematográficas/ de multimedia	SÍ	NO	N/A
	¿Cómo se representan gráficamente?	_____		
		_____		
		_____		
		_____		
9.	Otros	SÍ	NO	N/A
	Encaso afirmativo, sírvase enumerarlos y explicar cómo se representan gráficamente:	_____		
		_____		
		_____		
		_____		
10.	¿Se ocupan los mismos examinadores de examinar las marcas tradicionales y no tradicionales?	SÍ	NO	N/A
11.	Encaso negativo, ¿quién examina las marcas no tradicionales?	_____		
		_____		
12.	¿Existe una formación especial para los examinadores de marcas no tradicionales?	SÍ	NO	N/A
C.	Marcas de servicio	SÍ	NO	N/A
1.	¿Están protegidas las marcas de servicios al pormenor?	SÍ	NO	N/A
D.	Tipos “especiales” de marcas			
1.	¿marcas preventivas?	SÍ	NO	N/A
2.	¿marcas asociadas?	SÍ	NO	N/A
3.	¿una serie de marcas?	SÍ	NO	N/A
4.	¿marcas selectivas?	SÍ	NO	N/A
5.	¿marcas de certificación?	SÍ	NO	N/A

III. BASES PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA

1. ¿Puede basarse una solicitud en el uso? SÍ NO N/A

2. ¿Puede basarse una solicitud en la intención de utilizar? SÍ NO N/A

3. Otras: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4. ¿Deben presentarse pruebas de la utilización/intención de utilización en el momento de presentar la solicitud? SÍ NO N/A

5. ¿Es necesaria la utilización antes del registro? SÍ NO N/A

IV. TRAMITACIÓN DE UNA SOLICITUD

1. ¿Existe un plazo máximo para las primeras medidas que tome la oficina en relación con una solicitud de marca? SÍ NO N/A

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

Encaso afirmativo, ¿se exige el pago de una tasa adicional? SÍ NO N/A

3. ¿Se autoriza la presentación de solicitudes multiclases? SÍ NO N/A

4. ¿Se autoriza la presentación electrónica de solicitudes? SÍ NO N/A

Encaso afirmativo, ¿cuáles son los problemas encontrados?  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. ¿Pueden cederse solicitudes? SÍ NO N/A

V. PROCEDIMIENTO DE EXAMEN

1. ¿Examinado el expediente de propiedad intelectual solicitado en relación con:

A.	requisitos formales	SÍ	NO	N/A
B.	motivos absolutos/registrabilidad inherente	SÍ	NO	N/A
C.	motivos relativos de denegación (derechos anteriores)	SÍ	NO	N/A
D.	motivos de denegación generales (sin diferenciar entre ByC)	SÍ	NO	N/A
E.	otros: _____			
	_____			
	_____			
	_____			

2. El examen se efectúa:

A.	¿antes de publicar la solicitud?	SÍ	NO	N/A
B.	¿después de la publicación?	SÍ	NO	N/A

3. Motivos absolutos de denegación

Si la solicitud es examinada a fin de determinar si satisface los requisitos estatutarios, ¿cuáles son, de conformidad con la legislación, los motivos absolutos de denegación?

A.	signos que no cumplen el requisito de la definición de un marca (por ejemplo, no pueden representarse gráficamente)	SÍ	NO	N/A
B.	signos que carecen de carácter distintivo	SÍ	NO	N/A
C.	signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar el tipo, la calidad, 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
D.	signos que se han convertido en habituales en el idioma actual o en las prácticas establecidas y de buena fe del comercio del país en el que se reivindica la protección (términos genéricos)	SÍ	NO	N/A
E.	signos contrarios a la moralidad o al orden público	SÍ	NO	N/A
F.	signos que puedan inducir a engaño al público	SÍ	NO	N/A

G.	signos contrarios al Artículo 6ter del Convenio de París	SÍ	NO	N/A
H.	signos y protegidos por otras convenciones internacionales (Cruz Roja, símbolos olímpicos...)	SÍ	NO	N/A
I.	signos protegidos por la legislación nacional			
	i. emblemas reales	SÍ	NO	N/A
	ii. signos indígenas	SÍ	NO	N/A
	iii. otros	SÍ	NO	N/A
J.	marcas notoriamente conocidas/marcas famosas/marcas que gocen de buena reputación	SÍ	NO	N/A
K.	denominaciones de origen	SÍ	NO	N/A
L.	nombres comerciales	SÍ	NO	N/A
M.	nombres de personas célebres	SÍ	NO	N/A
N.	palabras o expresiones extranjeras	SÍ	NO	N/A
O.	otros: _____			
	_____			
	_____			
	_____			
4.	¿Debe el examinador considerar los precedentes?	SÍ	NO	N/A
	i) decisiones de tribunales judiciales o administrativos	SÍ	NO	N/A
	ii) decisiones de otros examinadores	SÍ	NO	N/A
5.	Plazo concedido al solicitante para responder a las objeciones		<i>ex parte:</i> _____	
	_____			
6.	¿Se conceden plazos adicionales para responder a las objeciones	SÍ	NO	N/A

7. Motivos relativos (derechos anteriores)

Si la solicitud se examinade oficio para determinar si se encuentra en conflicto con derechos anteriores, de conformidad con la legislación aplicable, ¿qué se consideran derechos anteriores?

A.	una marca idéntica registrada o utilizada por otra persona en relación con productos o servicios idénticos	SÍ	NO	N/A
B.	una marca idéntica registrada o utilizada por otra persona en relación con productos o servicios similares	SÍ	NO	N/A
C.	una marca similar registrada o utilizada por otra persona en relación con productos o servicios idénticos	SÍ	NO	N/A
D.	una marca similar registrada o utilizada por otra persona en relación con productos o servicios similares	SÍ	NO	N/A
E.	una marca notoriamente conocida	SÍ	NO	N/A
F.	signos indígenas	SÍ	NO	N/A
G.	nombres comerciales	SÍ	NO	N/A
H.	denominación de origen/indicaciones geográficas	SÍ	NO	N/A
I.	diseños industriales	SÍ	NO	N/A
J.	derecho de autor	SÍ	NO	N/A
K.	nombres de persona	SÍ	NO	N/A
L.	marcas colectivas de certificación	SÍ	NO	N/A
M.	marcas no registradas	SÍ	NO	N/A
N.	otros	SÍ	NO	N/A

En caso afirmativo, sírvase enumerarlos: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8. Fecha efectiva del registro

1.	¿fecha de presentación de la solicitud?	SÍ	NO	N/A
----	---	----	----	-----

2. ¿fecha de concesión del certificado de registro?  
SÍ NO N/A

3. otra: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

9. Pruebas de que la marca ha adquirido carácter distintivo

1. ¿precisan presentarse pruebas de que ciertas marcas han adquirido carácter distintivo para poder ser registradas?  
SÍ NO N/A

En caso afirmativo, sírvase enumerarlas: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. En el caso de marcas compuestas de palabras o elementos no distintivos, ¿se exigirá al solicitante que divulgue dichas palabras o elementos de su marca?  
SÍ NO N/A

VI. PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN

1. ¿Permite el sistema aplicable de registro hacer oposición?  
SÍ NO N/A

A. Prerregistro (oposición a una solicitud)

i. antes de cualquier examen SÍ NO N/A

ii. durante el examen SÍ NO N/A

iii. después del examen de los requisitos formales SÍ NO N/A

iv. después del examen de los motivos absolutos de denegación SÍ NO N/A

v. después del examen de los motivos relativos de denegación SÍ NO N/A

vi. ¿se publican las solicitudes antes de la oposición? SÍ NO N/A

B. Posregistro(oposiciónaunregistro) SÍ NO N/A

2. ¿Cuálesladuracióndelperíododeoposición?

A. 2meses SÍ NO N/A

B. 3meses SÍ NO N/A

C. másde3meses SÍ NO N/A

Encasoaafirmativo,sírvaseespecificar: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

D. ¿Existelaposibilidaddeampliarelplazo? SÍ NO N/A

Sírvaseexplicarbajoquécondiciones: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. Publicación

¿Dóndesepublicalasalolicitud/elregistroalosfinesdelaoposición?

A. enunboletín SÍ NO N/A

B. enelsitioWebdelaoficinade  
propiedadintelectual SÍ NO N/A

C. enambos(AyB) SÍ NO N/A

D. enotrapublicación SÍ NO N/A

Sírvaseindicarlafrecuenciadelapublicación: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Sírvaseindicarquépublicaciones“oficial”(esdecir,tieneefectosjurídicos): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4. ¿Cuándo comienza el período de oposición?

- |    |   |    |    |     |
|----|---|----|----|-----|
| A. | cuando se publica la solicitud a los fines del registro | SÍ | NO | N/A |
| B. | cuando se publica el registro                           | SÍ | NO | N/A |
| C. | otro: _____   |    |    |     |
|    | _____   |    |    |     |
|    | _____   |    |    |     |

5. ¿Quién puede hacer oposición?

- |    |   |    |    |     |
|----|---|----|----|-----|
| A. | cualquier persona                                 | SÍ | NO | N/A |
| B. | cualquier persona que muestre un interés legítimo | SÍ | NO | N/A |
| C. | cualquier autoridad competente                    | SÍ | NO | N/A |
| D. | otra: _____                                       |    |    |     |
|    | _____   |    |    |     |

6. ¿Existen procedimientos de oposición?:

- |    |   |    |    |     |
|----|---|----|----|-----|
| A. | ante el registro/oficina de propiedad intelectual | SÍ | NO | N/A |
| B. | ante un órgano judicial                           | SÍ | NO | N/A |
| C. | otro  | SÍ | NO | N/A |
- Sírvase explicar su respuesta: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

7. ¿Existe un procedimiento de apelación?

- |    |   |    |    |     |
|----|---|----|----|-----|
| A. | ante el registro/oficina de propiedad intelectual | SÍ | NO | N/A |
| B. | ante un órgano administrativo                     | SÍ | NO | N/A |
| C. | ante un tribunal                                  | SÍ | NO | N/A |

8. ¿Durante cuánto tiempo es posible la apelación?

- |    |  |    |    |     |
|----|--|----|----|-----|
| A. | hasta dos meses después del registro   | SÍ | NO | N/A |
| B. | hasta tres meses después del registro  | SÍ | NO | N/A |
| C. | mas de tres meses después del registro | SÍ | NO | N/A |

Sírvase explicar su respuesta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

9. ¿Cuáles son los motivos posibles de oposición?

- |    |   |    |    |     |
|----|---|----|----|-----|
| A. | posibilidad de confusión con marcas registradas anteriores    | SÍ | NO | N/A |
| B. | posibilidad de confusión con marcas no registradas anteriores | SÍ | NO | N/A |
| C. | posibilidad de confusión con una solicitud en trámite         | SÍ | NO | N/A |
| D. | denominación de origen  | SÍ | NO | N/A |
| E. | significado geográfico  | SÍ | NO | N/A |
| F. | apellido  | SÍ | NO | N/A |
| G. | carácter descriptivo  | SÍ | NO | N/A |
| H. | carácter genérico   | SÍ | NO | N/A |

I. otro: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10. En procedimientos de oposición, ¿qué factores se consideran a la hora de determinar la posibilidad de confusión?

	SÍ	NO	N/A
--	----	----	-----

Sírvase explicarlos: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

11. ¿Existe la posibilidad de alcanzar acuerdos en procedimientos de oposición?

SÍ	NO	N/A
----	----	-----

12. ¿Debe cada parte asumir sus propios gastos?

SÍ	NO	N/A
----	----	-----

13. ¿Debe correr la parte vencida con los costos totales del procedimiento de oposición?  
SÍ NO N/A

14. ¿Cuál es el plazo promedio para pronunciar una decisión tras la finalización de un procedimiento de oposición (es decir, cuando ya no se acepten más solicitudes)? \_\_\_\_\_

---



---



---

## VII. DERECHOS CONCEDIDOS A MARCAS NO REGISTRADAS

1. ¿Proteges la legislación nacional sobre marcas no registradas? SÍ NO N/A  
(Si su respuesta es NO, diríjase a VIII. Utilización de una marca)

2. ¿Se protegen las marcas no registradas contra la infracción?  
SÍ NO N/A

3. ¿Se protegen las marcas no registradas contra la dilución?  
SÍ NO N/A

4. ¿Goza el titular de una marca no registrada anterior de recursos contra un usuario ulterior?  
SÍ NO N/A

5. ¿Goza el titular de una marca no registrada anterior de recursos contra un solicitante/titular ulterior?  
SÍ NO N/A

6. Materia protegida:

A. marcas de palabras no registradas SÍ NO N/A

B. logotipos no registrados y otras marcas 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

7. Criterios para la protección de marcas no registradas

A. ¿se precisó cierto grado de fama o reconocimiento previo?  
SÍ NO N/A

B. ¿se precisó cierto carácter distintivo? SÍ NO N/A

C. otro: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8. Criterios para determinar la infracción

A. ¿se exige que existiera verdadera confusión?                      SÍ                      NO                      N/A

B. ¿se exige que exista la posibilidad de confusión?                      SÍ                      NO                      N/A

C. otros: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

9. ¿Cuáles son las disposiciones relativas a las sanciones/daños derivados de la infracción de marcas no registradas?

A. las mismas que para las marcas registradas                      SÍ                      NO                      N/A

B. otras: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

VIII. UTILIZACIÓN DE UNA MARCA

1. ¿Establece la legislación un requisito de utilización?                      SÍ                      NO                      N/A

2. Si se establece un requisito de uso para mantener un registro, ¿qué período ininterrumpido de utilización se contempla?                      ... años

3. ¿Debe corroborarse la utilización durante el período de registro (por ejemplo, con anterioridad a la renovación)?                      SÍ                      NO                      N/A

4. ¿Define la legislación qué utilización se requiere (por ejemplo, utilización en anuncios publicitarios, sobre el producto, etcétera)?                      SÍ                      NO                      N/A

En caso afirmativo, sírvase indicar la definición: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. De conformidad con la legislación, ¿constituyen utilización los siguientes actos?:

A. utilización en anuncios o publicidad                      SÍ                      NO                      N/A

- B. utilización de una marca registrada de forma diferente, cuyo uso no altere el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada
- |    |    |     |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
- C. aplicación de una marca a productos o embalajes de los mismos en su país únicamente a los fines de la exportación
- |    |    |     |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
- D. utilización de una marca por una persona distinta del titular, si dicha utilización se realiza con el consentimiento del titular
- |    |    |     |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
- E. utilización de una marca como nombre o símbolo comercial, sin que guarde relación con los productos o servicios en relación con los cuales se protege la marca
- |    |    |     |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
- F. utilización a los fines de un sonde de mercado de un producto o servicio
- |    |    |     |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|

6. ¿Qué otros tipos de uso cumplen el requisito de utilización?

Sírvase explicarlos: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. Períodos de utilización/nou utilización tras el registro

- A. ¿Secuenta el período ininterrumpido de utilización a partir de la fecha de registro?
- |    |    |     |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
- B. ¿Secuenta el período ininterrumpido de utilización en algún momento durante el registro?
- |    |    |     |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
- C. ¿Permite la utilización ulterior poner a ro el período de utilización?
- |    |    |     |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
- D. ¿Mediante otros medios?
- |    |    |     |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|

En caso afirmativo, sírvase explicar su respuesta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- E. ¿Qué tipo de motivos válidos presentados por el titular de la marca justificarán la nou utilización?
- |    |    |     |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|

Sírvase explicarlos: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- 
- 
- 
- F. ¿Estableces legislación un período “de gracia” entre el final del período ininterrumpido de utilización y la interposición de una acción o fines de anular/revocar la marca por no utilización?
- |    |    |     |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
- G. Endicho caso, ¿estableces legislación un período específico durante el cual no se toma en consideración el inicio o la reanudación de la utilización cuando el titular de la marca fuera consciente [o no pudo ser ignorar] que se había interpuesto una acción o fines de anular/revocar la marca?
- |    |    |     |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
- H. ¿Existen sanciones por no utilización injustificada de una marca registrada?
- |    |    |     |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
- IX. REQUISITOS DE MARCA (™, ®, marca de depósito, marca registrada) CUANDO SE HACE REFERENCIA A LA MARCA (Y NO EN EL PRODUCTO MISMO)
1. ¿Se permite el mercado para indicar el registro?
- |    |    |     |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
2. ¿Se permite el mercado para indicar la utilización (cuando se trata de marcas no registradas)?
- |    |    |     |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
3. ¿Existen disposiciones relativas al mercado opcional?
- |    |    |     |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
4. ¿Existen beneficios derivados de la utilización de marcas opcionales?
- |    |    |     |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
5. ¿Qué ley se aplica a los casos de utilización falsa o engañosa de símbolos de marca?
- Sírvase indicar la ley: \_\_\_\_\_
- 
- 
6. ¿Existen sanciones por la no utilización de símbolos de marca en los casos requeridos por la ley?
- |    |    |     |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|
- X. PROCEDIMIENTOS DE ANULACIÓN O INVALIDACIÓN
1. ¿Conduce el incumplimiento de la utilización requerida a la anulación de oficio de la marca registrada?
- |    |    |     |
|----|----|-----|
| SÍ | NO | N/A |
|----|----|-----|

2. ¿Existen procedimientos administrativos para suprimir una marca del registro en la oficina de marcas? SÍ      NO      N/A

i. Encaso afirmativo, ¿cuáles son los requisitos? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ii. ¿A disposición de cualquier interesado? SÍ      NO      N/A

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

4. ¿Pueden los procedimientos de anulación/invalidación comenzar cuando, en un período ininterrumpido de cinco años, la marca no sea objeto de utilización genuina en relación con los productos o servicios para los que fue registrada? SÍ      NO      N/A

Encaso afirmativo, ¿cuándo comienza el período de cinco años? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. ¿Existen procedimientos a disposición de los tribunales para suprimir una marca del registro? SÍ      NO      N/A

¿Cuáles son los requisitos? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

Sírvase explicarlos: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

Encaso afirmativo, indique el plazo de restricción: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8. ¿Pueden ciertos registros convertirse en "irrecusables"?      SÍ      NO      N/A

Encaso afirmativo, explique de qué manera: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

9. Posibles motivos de supresión:

A. posibilidad de confusión con una marca registrada anterior  
SÍ      NO      N/A

B. posibilidad de confusión con una marca no registrada anterior  
SÍ      NO      N/A

C. posibilidad de confusión con una solicitud de trámite  
SÍ      NO      N/A

D. denominación de origen  
SÍ      NO      N/A

E. significado geográfico  
SÍ      NO      N/A

F. apellido  
SÍ      NO      N/A

G. carácter descriptivo  
SÍ      NO      N/A

H. carácter genérico  
SÍ      NO      N/A

I. otros: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10. ¿Existe un plazo durante el que un tercer parte o el titular de la marca suprimida no  
pueda solicitar que vuelva a registrarse la marca?      SÍ      NO      N/A

Encaso afirmativo, sírvase especificar: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 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. ¿Durante cuánto tiempo tras la expiración del registro puede llevarse a cabo la renovación?

Sírvase especificar: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. ¿Notifica la oficina de propiedad intelectual al titular de la marca cuándo debe renovar su registro?  
SÍ NO N/A

6. Restablecimiento

A. ¿Existen disposiciones para restablecer un registro caducado?  
SÍ NO N/A

Encaso afirmativo, sírvase explicar su respuesta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

B. ¿Puede el restablecimiento del registro afectar los derechos de los usuarios concernidos?  
SÍ NO N/A

Encaso afirmativo, sírvase explicar su respuesta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

C. ¿Puede el restablecimiento afectar los derechos de los registradores de marcas idénticas/similares concernidos?  
SÍ NO N/A

Encaso afirmativo, sírvase explicar su respuesta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. ¿Existe un período tras la renovación durante el que se impida a terceras partes solicitar que se registre la misma marca?  
SÍ NO N/A

Encaso afirmativo, sírvase explicar su respuesta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8. ¿Existela posibilidad de renovar una marca ilimitadamente?  
SÍ NO N/A
9. ¿Deben ser utilizadas las marcas antes de que puedan renovarse?  
SÍ NO N/A
10. ¿Se precisan pruebas de la utilización para que puedan renovarse una marca?  
SÍ NO N/A

En caso afirmativo, sírvase explicar su respuesta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

11. Duración de la renovación: \_\_\_\_\_

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

13. ¿Qué otras formalidades deben observarse para poder renovar un registro? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

[Fin del Anexo y del documento]