

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

STLT/WG/1/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 22 de febrero de 2010

S

**GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DEL EXAMEN DE LOS
PÁRRAFOS 4 A 6 DE LA REGLA 3 DEL REGLAMENTO DEL
TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS**

**Primera reunión
Ginebra, 28 y 29 de junio de 2010**

EXAMEN DE LOS PÁRRAFOS 4 A 6 DE LA REGLA 3 DEL REGLAMENTO DEL
TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS

Documento preparado por la Secretaría

I. INTRODUCCIÓN

1. En su primer período de sesiones, celebrado en Ginebra del 22 de septiembre al 1 de octubre de 2009, la Asamblea del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (a los que en adelante se denominará “la Asamblea” y “el Tratado de Singapur”, respectivamente) consideró el documento STLT/A/1/3 sobre “Labor futura”, en el que se hacía referencia a los ámbitos de convergencia relativos a la representación de las marcas no tradicionales acordados por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) en 2008. Esos ámbitos de convergencia fueron señalados a la atención de las Asambleas de la OMPI competentes en 2009, en el documento WO/GA/38/7, y fueron objeto de publicación en el documento WIPO/Strad/INF/3 de la OMPI, disponible en <http://www.wipo.int/sct/en/wipo-strad>.
2. La Asamblea del Tratado de Singapur aprobó el inicio de una revisión de los párrafos 4 a 6 de la regla 3 del Reglamento del Tratado de Singapur con el propósito de armonizar esa regla, de considerarse posible y adecuado, con los ámbitos de convergencia relativos a la representación de las marcas no tradicionales, acordados por el SCT. La Asamblea aprobó, además, que se convoque la reunión de un grupo de trabajo, al mismo tiempo que la primera sesión ordinaria del SCT de 2010, con el fin de comenzar la labor preparatoria de la revisión de los párrafos 4 a 6 de la regla 3 (documento STLT/A/1/4, párrafo 12).
3. La regla 3 del Reglamento del Tratado de Singapur trata de la representación de una marca en una solicitud de registro. Es una característica de los procedimientos de registro de marcas que se deba presentar ante la autoridad competente la marca cuyo registro se solicita.
4. Si bien es cierto que en la Conferencia Diplomática de Singapur se llegó a un consenso en lo relativo a las marcas que se reproducen con caracteres estándar (regla 3.1), no se llegó a una solución en lo relativo a las marcas en las que se reivindican colores (regla 3.2), al número de reproducciones (regla 3.3), a determinadas cuestiones relacionadas con la reproducción de las marcas tridimensionales (regla 3.4) y con la reproducción de marcas que sean hologramas, marcas animadas, marcas de color y marcas de posición (regla 3.5), así como a la representación de marcas que consistan en un signo no visible (regla 3.6). Cabe señalar que en los párrafos 5 y 6 de la regla 3 se remite a la legislación nacional.
5. En ese contexto, sería útil recordar que el término “representación” abarca “la reproducción” y, en particular, toda reproducción gráfica o fotográfica de una marca y cualquier otro medio de representación como, por ejemplo, la descripción o los ficheros de datos electrónicos (véase la Nota 3.09 del documento TLT/R/DC/5).
6. El presente documento de trabajo contiene sugerencias para la posible armonización de la regla 3 con los ámbitos de convergencia relativos a la representación de las marcas no tradicionales, acordados por el SCT, que se presentan como proyectos de modificación de la regla 3. En el Anexo del presente documento se contrastan los cambios sugeridos con el texto en vigor de la regla 3, subrayando el texto nuevo y tachando el texto que se suprimiría.
7. Se recuerda que en virtud del Tratado de Singapur no es obligatorio registrar los signos contemplados en los párrafos 4 a 6 de la regla 3. El efecto de los proyectos de modificación, de ser aprobados, será que las Partes Contratantes que acepten el registro de esos tipos de marcas aceptan la representación de esas marcas según lo contemplado en la regla 3.

II. PROYECTOS DE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 3 DEL REGLAMENTO DEL TRATADO DE SINGAPUR

Marcas tridimensionales

8. En el ámbito de convergencia N°1 que se acordara (*marcas tridimensionales*) se estipula que, con respecto a la solicitud de registro de una marca tridimensional, una representación lo suficientemente clara en la que se muestre una única vista de la marca basta para asignar una fecha de presentación. Sin embargo, a los fines del examen, las oficinas podrán exigir vistas adicionales o una descripción de la marca tridimensional.

9. En la Nota 1.01 de ese ámbito de convergencia se hace referencia al primer párrafo de la regla 5 del Tratado de Singapur y se indica que, si se exigen vistas adicionales y otros elementos, como una descripción de la marca tridimensional, el solicitante deberá disponer de plazos razonables para presentarlos.

10. Habida cuenta del ámbito acordado de convergencia relativo a las marcas tridimensionales, se podría considerar el texto siguiente para un nuevo apartado e) en el párrafo 4 de la regla 3.

4) [*Marca tridimensional*]

[...]

e) No obstante lo dispuesto en los apartados a) a d), una representación lo suficientemente clara en la que se muestre una vista de la marca bastará para asignar una fecha de presentación.

[...]

Hologramas

11. Conforme al párrafo 5 de la regla 3, cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es un holograma, una marca animada, una marca de color, o una marca de posición, una Parte Contratante podrá exigir una o más reproducciones y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación de esa Parte Contratante.

12. Habida cuenta del ámbito acordado de convergencia relativo a las marcas que consisten en un holograma, se podría considerar el texto siguiente para un nuevo párrafo 5 de la regla 3.

5) [*Marca que consista en un holograma*] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es un holograma, la reproducción de ese tipo de marca consistirá en una única vista del signo que capte el efecto holográfico en su totalidad o, a elección del solicitante, en varias vistas del holograma desde distintos ángulos. Cuando un único dibujo o una serie de dibujos no representen el holograma con precisión, la Oficina podrá exigir al solicitante que incluya una descripción de la marca que consiste en un holograma.

Marcas animadas o de multimedios

13. El párrafo 5 de la regla 3 dispone que cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es animada, una Parte Contratante podrá exigir una o más reproducciones y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación de esa Parte Contratante.

14. Habida cuenta del ámbito acordado de convergencia relativo a las marcas animadas o de multimedios, se podría considerar el texto siguiente para un nuevo párrafo 6 de la regla 3.

6) [*Marca animada o de multimedios*] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca animada o de multimedios, la reproducción de la marca consistirá en una serie de imágenes fijas que, conjuntamente, describan el movimiento. La Oficina podrá exigir que la solicitud incluya una descripción escrita en la que se explique el movimiento. La Oficina podrá exigir, además, que junto con la solicitud se presente una grabación del signo en formato analógico o digital.

Marcas de color

15. El párrafo 5 de la regla 3 dispone que cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca de color, una Parte Contratante podrá exigir una o más reproducciones y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación de esa Parte Contratante.

16. En una nota del ámbito de convergencia relativo a este tipo de marca se afirma que los códigos de colores reconocidos internacionalmente son considerados precisos y estables y su uso en las solicitudes de marca contribuye a aclarar la naturaleza y el alcance de las marcas de color.

17. Habida cuenta del ámbito acordado de convergencia relativo a las marcas de color, se podría considerar el texto siguiente para un nuevo párrafo 7 de la regla 3 en el que se trate la reproducción de las marcas cuyo objeto es exclusivamente un color o en una combinación de colores sin contornos delineados.

7) [*Marca de color*] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca cuyo objeto es exclusivamente un color o una combinación de colores sin contornos delineados, la reproducción de la marca consistirá en una muestra del color o los colores en papel o en formato electrónico. La Oficina podrá exigir que se indiquen los colores utilizando su nombre común o una descripción escrita de la manera en que el color se aplica a los productos o se utiliza en relación con los servicios. A elección del solicitante, se podrán indicar los colores mediante códigos de color reconocidos.

Marcas de posición

18. El párrafo 5 de la regla 3 dispone que cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca de posición, una Parte Contratante podrá exigir una o más reproducciones y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación de esa Parte Contratante.

19. En una nota del ámbito de convergencia relativo a este tipo de marca se afirma que en ciertos sistemas nacionales, las marcas de posición se tratan como un subconjunto de otros tipos de marcas, por ejemplo, las marcas figurativas o tridimensionales.

20. Habida cuenta del ámbito acordado de convergencia relativo a las marcas de posición, se podría considerar el texto siguiente para un nuevo párrafo 8 de la regla 3.

8) [*Marca de posición*] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca de posición, la reproducción de la marca consistirá en una única vista de la marca. La materia respecto de la que no se reivindique la protección se representará con líneas discontinuas o punteadas. Si la representación gráfica proporcionada no es suficiente, la Oficina podrá exigir una descripción escrita en la que se especifique la posición de la marca en relación con el producto.

Marcas gestuales

21. La regla 3 no contiene referencia alguna a la reproducción de marcas gestuales, que es un tipo de marca que no fue contemplada en la Conferencia Diplomática de Singapur. Sin embargo, en los ámbitos acordados de convergencia relativos a las marcas no tradicionales sí se hace referencia a las marcas gestuales. En una nota del ámbito de convergencia relativo a este tipo de marca se hace referencia al entendimiento de que la expresión marca gestual se utiliza en la industria, pero no necesariamente en las normas jurídicas.

22. Habida cuenta del ámbito acordado de convergencia relativo a las marcas gestuales, se podría considerar el texto siguiente para un nuevo párrafo 9 de la regla 3.

9) [*Marca gestual*] Con respecto a la solicitud de registro de una marca gestual, la representación de este tipo de marca consistirá en una única imagen cuando la marca sea tratada como marca figurativa, o en varios encuadres en los que se describa el gesto si la marca es considerada como una marca animada. La Oficina podrá exigir que el solicitante presente una descripción escrita en la que se explique el gesto. La Oficina podrá exigir, además, que junto con la solicitud se presente una grabación del signo en formato analógico o digital.

Marcas que consisten en un signo no visible

23. El párrafo 6 de la regla 3 dispone que cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca consiste en un signo no visible, una Parte Contratante podrá exigir una o más reproducciones de la marca, según lo disponga la legislación de esa Parte Contratante.

24. En lo que respecta a los signos no visibles, el SCT llegó a determinar un solo ámbito acordado de convergencia relativo a la representación de las marcas no tradicionales, a saber, el ámbito de convergencia N° 7 (*marcas sonoras*). En lo que atañe a las marcas olfativas, las marcas gustativas y las marcas de textura o táctiles, el SCT no pudo determinar un ámbito de convergencia en lo que concierne a su representación. Se indicó que en algunos países se ha aceptado el hecho de que esas marcas sean representadas mediante una descripción, mientras que en otros países se considera que una descripción no puede representar adecuadamente el carácter de esas marcas.

Marcas sonoras

25. En una nota del ámbito de convergencia relativo a las marcas sonoras se afirma que ciertas oficinas admiten la presentación de ficheros electrónicos como MP3 o WAV (*Wave form audio format*). Sin embargo, en la legislación nacional todavía se contemplaría la posibilidad de presentar grabaciones analógicas.

26. Habida cuenta del ámbito acordado de convergencia relativo a las marcas sonoras, se podría considerar el texto siguiente para un nuevo párrafo 10 de la regla 3.

10) [*Marca sonora*] a) Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca sonora, la representación de la marca consistirá en su notación en un pentagrama, o en una descripción del sonido que constituye la marca, o en una grabación analógica o digital de ese sonido, o en una combinación de todo lo anterior.

b) Cuando esté disponible la presentación electrónica, podrá presentarse un fichero electrónico junto con la solicitud.

c) No obstante lo dispuesto en los apartados a) y b), la Oficina podrá determinar que sólo la notación en un pentagrama puede representar adecuadamente la marca.

27. *Se invita al Grupo de Trabajo a:*

i) *considerar las sugerencias que se hacen en este documento para la posible modificación de la regla 3 con miras a armonizar esa regla con los ámbitos de convergencia relativos a la representación de las marcas no tradicionales, ya acordados por el SCT;*

ii) *indicar si recomendaría a la Asamblea del Tratado de Singapur todas o algunas de las sugerencias de modificación de la regla 3 del Reglamento del Tratado de Singapur tal como figuran en el Anexo del presente documento o en su forma modificada;*
e

iii) *indicar la fecha en que surtirían efecto los cambios que se recomienden respecto de la regla 3.*

[Sigue el Anexo]

ANEXO

REGLAMENTO DEL TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS

[...]

Regla 3

Detalles relativos a la solicitud

[...]

4) [*Marca tridimensional*]

[...]

e) No obstante lo dispuesto en los apartados a) a d), una representación lo suficientemente clara en la que se muestre una vista de la marca bastará para asignar una fecha de presentación.

~~f)~~ Cuando la Oficina considere [...]

~~g)~~ Los apartados a)i) y b) del párrafo 3) [...]

~~5) — [*Holograma, marca animada, marca de color y marca de posición*] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es un holograma, una marca animada, una marca de color, o una marca de posición, una Parte Contratante podrá exigir una o más reproducciones y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación de esa Parte Contratante.~~

5) [*Marca que consista en un holograma*] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es un holograma, la reproducción de ese tipo de marca consistirá en una única vista del signo que capte el efecto holográfico en su totalidad o, a elección del solicitante, en varias vistas del holograma desde distintos ángulos. Cuando un único dibujo o una serie de dibujos no representen el holograma con precisión, la Oficina podrá exigir al solicitante que incluya una descripción de la marca que consiste en un holograma.

6) [*Marca animada o de multimedios*] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca animada o de multimedios, la reproducción de la marca consistirá en una serie de imágenes fijas que, conjuntamente, describan el movimiento. La Oficina podrá exigir que la solicitud incluya una descripción escrita en la que se explique el movimiento. La Oficina podrá exigir, además, que junto con la solicitud se presente una grabación del signo en formato analógico o digital.

7) [Marca de color] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca cuyo objeto es exclusivamente un color o una combinación de colores sin contornos delineados, la reproducción de la marca consistirá en una muestra del color o los colores en papel o en formato electrónico. La Oficina podrá exigir que se indiquen los colores utilizando su nombre común o una descripción escrita de la manera en que el color se aplica a los productos o se utiliza en relación con los servicios. A elección del solicitante, se podrán indicar los colores mediante códigos de color reconocidos.

8) [Marca de posición] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca de posición, la reproducción de la marca consistirá en una única vista de la marca. La materia respecto de la que no se reivindique la protección se representará con líneas discontinuas o punteadas. Si la representación gráfica proporcionada no es suficiente, la Oficina podrá exigir una descripción escrita en la que se especifique la posición de la marca en relación con el producto.

9) [Marca gestual] Con respecto a la solicitud de registro de una marca gestual, la representación de este tipo de marca consistirá en una única imagen cuando la marca sea tratada como marca figurativa, o en varios encuadres en los que se describa el gesto si la marca es considerada como una marca animada. La Oficina podrá exigir que el solicitante presente una descripción escrita en la que se explique el gesto. La Oficina podrá exigir, además, que junto con la solicitud se presente una grabación del signo en formato analógico o digital.

10) [Marca sonora] a) Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca sonora, la representación de la marca consistirá en su notación en un pentagrama, o en una descripción del sonido que constituye la marca, o en una grabación analógica o digital de ese sonido, o en una combinación de todo lo anterior.

b) Cuando esté disponible la presentación electrónica, podrá presentarse un fichero electrónico junto con la solicitud.

c) No obstante lo dispuesto en los apartados a) y b), la Oficina podrá determinar que sólo la notación en un pentagrama puede representar adecuadamente la marca.

11) [Marca que consista en un signo no visible que no sea una marca sonora] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca consiste en un signo no visible que no es una marca sonora, una Parte Contratante podrá exigir una o más representaciones de la marca, una indicación del tipo de marca y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación de esa Parte Contratante.

12) [Transliteración de la marca] [...]

13) [Traducción de la marca] [...]

14) [Plazo para presentar pruebas del uso real de la marca] [...]

[...]