

Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (STLT)

Asamblea

Segundo período de sesiones (1º extraordinario) Ginebra, 20 a 29 de septiembre 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 Oficina Internacional

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 (en adelante denominados, respectivamente, “la Asamblea” y “el Tratado de Singapur”) examinó el documento STLT/A/1/3 sobre “Labor futura”, que hace 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 en 2009 a la atención de las Asambleas de la OMPI interesadas 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/es/wipo-strad>.
2. En ese período de sesiones, la Asamblea 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, la convocatoria de una reunión de un grupo de trabajo, coincidiendo con 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 (véase 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 generalmente aceptada 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 alcanzó un consenso sobre los párrafos 1 a 4 de la regla 3 en lo relativo a las marcas que se reproducen con caracteres estándar (regla 3.1)), 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)), no se llegó a una solución en lo relativo a 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 los párrafos 5 y 6 de la regla 3 se remiten 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, las descripciones o los ficheros de datos electrónicos (véase la Nota 3.09 del documento TLT/R/DC/5).
6. Tras la decisión de la Asamblea mencionada en el párrafo 1, el Director General convocó, para los días 28 y 29 de junio de 2010, la primera reunión del 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 (en adelante el “Grupo de Trabajo”). Para preparar esa reunión, la Secretaría publicó el documento STLT/WG/1/2 que 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.
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 esas modificaciones 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.
8. Al final de la primera reunión del Grupo de Trabajo, se llegó a un acuerdo en torno a un texto para la revisión de los párrafos 4 a 10 de la regla 3, según consta en el Anexo a este documento. El Grupo de Trabajo acordó igualmente recomendar a la Asamblea del Tratado de Singapur la adopción de un texto para la revisión de los párrafos 4 a 10 de la regla 3, según consta en el Anexo a este documento, indicando el 1º de noviembre de 2011 como la fecha de su entrada en vigor. Tras la adopción por la Asamblea de las modificaciones recomendadas de esa regla, la Secretaría deberá repercutir los cambios que sean necesarios en los formularios internacionales tipo (véase párrafo 5 del resumen del Presidente, adoptado por el Grupo de Trabajo el 29 de junio de 2010 (documento STLT/WG/1/3)).

9. *Se invita a la Asamblea del Tratado de Singapur a:*

i) tomar nota de la recomendación del 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 para la modificación de los párrafos 4 a 6 de la regla 3 de dicho Reglamento;

ii) adoptar las modificaciones propuestas de los párrafos 4 a 6 de la regla 3, tal como se reproduce en el Anexo del presente documento, y

iii) fijar el 1 de noviembre de 2011 como fecha de entrada en vigor de las modificaciones propuestas.

[Sigue el Anexo]

REGLAMENTO DEL TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS*

[...]

Regla 3

Detalles relativos a la solicitud

[...]

- 4) [Marca tridimensional]
- a) Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es tridimensional, la reproducción de la marca consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional.
 - b) La reproducción proporcionada conforme a lo dispuesto en el apartado a), a elección del solicitante, podrá consistir en una vista única de la marca o en varias vistas diferentes de la marca.
 - c) Cuando la Oficina considere que la reproducción de la marca proporcionada por el solicitante conforme a lo dispuesto en el apartado a) no muestra suficientemente los detalles de la marca tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar, dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, hasta seis vistas diferentes de la marca o una descripción de esa marca mediante palabras.
 - d) Cuando la Oficina considere que las diferentes vistas o la descripción mencionada en el apartado c) continúan siendo insuficientes para mostrar los detalles de la marca tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar, dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, un espécimen de la marca.
 - e) No obstante lo dispuesto en los apartados a) a d), una reproducción lo suficientemente clara en la que se muestre el carácter tridimensional de la marca bastará para asignar una fecha de presentación.
 - f) Los apartados a)i) y b) del párrafo 3) serán aplicables *mutatis mutandis*.
- ~~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 representación de la marca consistirá en una o varias vistas de la marca que capten el efecto holográfico en su totalidad. Cuando la Oficina considere que las vistas proporcionadas son insuficientes para captar el efecto holográfico en su totalidad, podrá exigir al solicitante que proporcione vistas adicionales. La Oficina podrá exigir también al solicitante que incluya una descripción de la marca que consiste en un holograma.

* 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.

- 6) [Marca animada] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca animada, la representación de la marca consistirá, a elección de la Oficina, en una imagen o en una serie de imágenes fijas o de movimiento que, conjuntamente, describan el movimiento. Cuando la Oficina considere que la imagen o la serie de imágenes proporcionadas no describen el movimiento, podrá exigir que se proporcionen imágenes adicionales. La Oficina podrá también exigir que la solicitud incluya una descripción en la que se explique el movimiento.
- 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. La Oficina podrá exigir que se indiquen el color o los colores utilizando su nombre común. La Oficina podrá exigir, además, una descripción de la manera en que el color o los colores se aplican a los productos o se utilizan en relación con los servicios. La Oficina podrá exigir también que se indiquen los colores mediante códigos de color reconocidos que elija el solicitante y sean aceptados por la Oficina.
- 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 que muestre su posición respecto del producto. La Oficina podrá exigir que se indique la materia respecto de la que no se reivindique la protección. La Oficina podrá también exigir una descripción en la que se especifique la posición de la marca en relación con el producto.
- 9) [Marca sonora] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca sonora, la representación de la marca consistirá, a elección de la Oficina, 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 toda combinación de lo anterior.
- 6)10) [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.
- 7)11) [Transliteración de la marca] [...]
- 8)12) [Traducción de la marca] [...]
- 9)13) [Plazo para presentar pruebas del uso real de la marca] [...]
- [...]

[Fin del Anexo y del documento]