



MESA REDONDA

MM/LD/WG/15/RT/2
ORIGINAL: INGLÉS
FECHA: 31 DE MAYO DE 2017

Mesa Redonda del Grupo de Trabajo del Sistema de Madrid

Ginebra, 21 y 22 de junio de 2017

CORRESPONDENCIA DE LAS MARCAS A LOS EFECTOS DE SU CERTIFICACIÓN

Documento preparado por la Oficina Internacional

1. El presente documento, preparado para su examen en la Mesa Redonda del Grupo de Trabajo del Sistema de Madrid, presenta las conclusiones de una encuesta¹, realizada por la Oficina Internacional, sobre las prácticas de las Oficinas de origen en relación con la correspondencia de las marcas a efectos de la certificación de la solicitud internacional.

ANTECEDENTES

2. En las Mesas Redondas del Grupo de Trabajo del Sistema de Madrid celebradas en 2015 y 2016 se examinó la posibilidad de adoptar un enfoque más flexible en cuanto a la función de certificación.

3. Los debates tenían un doble objetivo: atender a las necesidades en materia de desarrollo de marcas de los titulares de marcas, quienes desean llegar a clientes de distintas regiones donde se usan caracteres diferentes, y evaluar si las Oficinas de origen pueden disponer de cierta flexibilidad en el Sistema de Madrid para certificar las solicitudes internacionales.

4. Asimismo, en los debates se planteó si la condición de que la marca de base sea la misma que la marca internacional, la cual se prevé en la Regla 9.5.d)iv) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en lo sucesivo denominados “el Reglamento Común”, “el Arreglo” y “el Protocolo”), es más estricta que la condición establecida en virtud del Artículo 3.1) del Protocolo, que se refiere a la correspondencia entre las indicaciones que figuran en la solicitud internacional y las que figuran en la solicitud de base o el registro de base.

¹ Publicada en la siguiente dirección: http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=371316.

5. En sesiones anteriores de la Mesa Redonda, los representantes de algunas Oficinas compartieron información sobre sus prácticas en materia de certificación², de la que se desprende que algunas Oficinas exigen que la marca de base y la marca internacional sean completamente idénticas, mientras que otras Oficinas adoptan un enfoque más matizado para certificar las solicitudes internacionales.

6. En vista de los debates y de la información compartida, parecía necesario recabar más datos sobre las prácticas de las Oficinas en materia de certificación, a fin de determinar si es posible introducir directrices o un enfoque de “mejores prácticas” con el fin ayudar a las Oficinas interesadas en aclarar sus prácticas en materia de certificación.

INFORMACIÓN GENERAL

7. El 24 de febrero de 2017, la Oficina Internacional envió la Nota C.M. 1446 a las Oficinas de las Partes Contratantes del Sistema de Madrid y el *Cuestionario sobre correspondencia de las marcas a los efectos de su certificación*, e invitó a las Oficinas a que completaran el cuestionario y enviaran sus respuestas antes del 3 de abril de 2017. El cuestionario y las respuestas de las Oficinas participantes pueden consultarse en las páginas web del Sistema de Madrid en la siguiente dirección: http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=43285.

8. Al 12 de mayo de 2017, la Oficina Internacional había recibido las respuestas de 62 Oficinas. Tres de esas Oficinas indicaron que los solicitantes deben utilizar un formulario de solicitud en línea que se rellena automáticamente con la reproducción de la marca de base incluida en sus bases de datos. Dado que en esas Oficinas siempre se cumple el principio de identidad entre la marca de base y la marca internacional, no se les pidió que respondieran a más preguntas.³ Por lo tanto, el presente documento se basa en las respuestas facilitadas por las 59 Oficinas restantes.

9. De las Oficinas que respondieron al cuestionario, 44 informaron de que reciben principalmente solicitudes de registro de marcas que constan de caracteres latinos, cuatro Oficinas señalaron que reciben principalmente solicitudes de registro de marcas en otros caracteres y 14 indicaron que reciben solicitudes de registro de marcas tanto en caracteres latinos como en otros caracteres.

10. De las Oficinas que respondieron al cuestionario, 46 consideran que una declaración relativa a los caracteres estándar en una solicitud internacional es equivalente a una declaración de que la marca es una marca denominativa, mientras que seis Oficinas señalaron que no la considerarían equivalente. Siete Oficinas respondieron que la considerarían equivalente, pero en función de las circunstancias. Por ejemplo, una Oficina dijo que aceptaría la declaración si la marca estuviese en lo que dicha Oficina entiende por caracteres estándar. Otra Oficina señaló que no tendría en cuenta la declaración y examinaría la marca tal como fue presentada.

² Véase MM/LD/WG/13/RT http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=37742 y MM/LD/WG/14/RT http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39952.

³ Además, una Oficina señaló que los solicitantes deben utilizar el formulario de solicitud en línea y no pueden modificar la reproducción de la marca, pero a pesar de ello completó todo el formulario. Otra Oficina permite al solicitante escoger entre un formulario en línea o uno en papel.

RESUMEN DE LAS RESPUESTAS

“A. Marcas que consisten en palabras, letras, números o una combinación de esos elementos

“– Fuentes (tipo o efecto)

“1. Si en una solicitud internacional la marca consiste en palabras, letras, números -o una combinación de ellos- en un tipo determinado, ¿consideraría la Oficina que corresponde a una marca de base que comprenda las mismas palabras, letras, números, pero en un tipo distinto?”

A continuación figuran las respuestas recibidas:

Sí		38
Sí, siempre	10	
Sí, si se incluye una declaración relativa a los caracteres estándar	19	
Sí, en determinadas circunstancias	9	
Nunca		21

11. De las 38 Oficinas que respondieron “sí”, 28 indicaron que considerarían que las marcas se corresponden si existe una declaración relativa a los caracteres estándar o en determinadas circunstancias, como, por ejemplo, cuando las diferencias no son evidentes.

12. Al responder sobre ejemplos específicos (pregunta A. 2.), las Oficinas señalaron que considerarían que existe correspondencia en las siguientes circunstancias:

- Cuando la diferencia supone el cambio de un tipo determinado de letra a ese mismo tipo pero en negrita (37 Oficinas, aunque 12 de ellas señalaron que solo con una declaración relativa a los caracteres estándar).

- Cuando la diferencia supone el cambio de un tipo determinado de letra a ese mismo tipo pero en cursiva (27 Oficinas, mientras que nueve de dichas Oficinas señalaron que solo con una declaración relativa a los caracteres estándar).

- Cuando la diferencia supone el cambio de Bradley Hand a Arial (13 Oficinas, aunque tres de esas Oficinas señalaron que solo con una declaración relativa a los caracteres estándar).

- Cuando la diferencia supone el cambio de Old English Text a Arial (11 Oficinas, aunque dos de dichas Oficinas señalaron que solo con una declaración relativa a los caracteres estándar).

“– Tamaño, espacios y escala

“3. Si en una solicitud internacional la marca consiste en palabras, letras, números -o una combinación de ellos- en un tipo determinado, ¿consideraría su Oficina que corresponde a una marca de base que comprenda las mismas palabras, letras, números, con el mismo tipo, pero:

“a. en un tamaño distinto?

“b. con distintos espacios entre caracteres o en una escala diferente?”

A continuación figuran las respuestas recibidas para la opción a):

Sí		54
Sí, siempre	28	
Sí, si se incluye una declaración relativa a los caracteres estándar	16	
Sí, en determinadas circunstancias	10*	
Nunca		6

*Una Oficina respondió “sí, si se incluye una declaración relativa a los caracteres estándar” y “sí, en ciertas circunstancias”.

13. De las 54 Oficinas que respondieron “sí”, 26 indicaron que considerarían que las marcas se corresponden si existe una declaración relativa a los caracteres estándar o en determinadas circunstancias, como, por ejemplo, cuando todos los elementos están en la misma escala.

A continuación figuran las respuestas recibidas para la opción b):

Sí		42
Sí, siempre	14	
Sí, si se incluye una declaración relativa a los caracteres estándar	19	
Sí, en determinadas circunstancias	9	
Nunca		17

14. De las 42 Oficinas que respondieron “sí”, 28 indicaron que considerarían que las marcas se corresponden si existe una declaración relativa a los caracteres estándar o en determinadas circunstancias, como, por ejemplo, cuando no cambia la impresión general.

15. Al responder sobre ejemplos específicos (pregunta A. 4.), hubo coherencia en las respuestas de las Oficinas a la pregunta general. Sin embargo, 40 Oficinas respondieron que nunca considerarían que existe correspondencia cuando se ajustan los espacios para formar una palabra unida.

“– Letras acentuadas, letras mayúsculas o signos de puntuación

“5. Si en una solicitud internacional la marca consiste en palabras, letras, números -o una combinación de ellos-, ¿consideraría la Oficina que corresponde a una marca de base que comprenda las mismas palabras, letras, números, pero con letras acentuadas, letras mayúsculas u otros signos de puntuación?”

A continuación figuran las respuestas recibidas:

Sí		22
Sí, siempre	8	
Sí, si se incluye una declaración relativa a los caracteres estándar	3	
Sí, en determinadas circunstancias	11	
Nunca		37

16. De las 22 Oficinas que respondieron “sí”, 14 indicaron que considerarían que las marcas se corresponden si existe una declaración relativa a los caracteres estándar o en determinadas circunstancias, como, por ejemplo, cuando la diferencia no cambia el significado o la pronunciación de la palabra.

17. Al responder sobre ejemplos específicos (pregunta A. 6.), hubo coherencia en las respuestas de las Oficinas a la pregunta general.

18. Sin embargo, 32 Oficinas respondieron que considerarían que existe correspondencia cuando la diferencia supone el cambio de mayúsculas a minúsculas en todas las palabras (y caracteres).

- 17 indicaron que siempre lo considerarían así;
- 15 indicaron que lo considerarían así si existe una declaración relativa a los caracteres estándar; y
- dos indicaron que ello dependería de otros factores relacionados con prácticas específicas aplicadas por dichas Oficinas.

“- Posición, orientación

“7. Si en una solicitud internacional la marca consiste en palabras, letras, números -o una combinación de ellos-, ¿consideraría su Oficina que corresponde a una marca de base que comprenda las mismas palabras, letras, números, pero representados en una posición u orientación distintas?”

A continuación figuran las respuestas recibidas:

Sí		9
Sí, siempre	5	
Sí, si se incluye una declaración relativa a los caracteres estándar	2	
Sí, en determinadas circunstancias	2	
Nunca		50

19. De las nueve Oficinas que respondieron “sí”, cuatro indicaron que considerarían que las marcas se corresponden si existe una declaración relativa a los caracteres estándar o en determinadas circunstancias, como, por ejemplo, cuando la diferencia reside únicamente en la posición u orientación.

20. Al responder sobre ejemplos específicos (pregunta A. 8.), hubo coherencia en las respuestas de las Oficinas a la pregunta general. Sin embargo, 18 Oficinas respondieron que considerarían que existe correspondencia cuando la diferencia reside en que todas las palabras estaban en dos líneas y pasan a estar en una línea. De estas Oficinas, 13 indicaron que lo considerarían así siempre, mientras que cinco señalaron que lo considerarían así si existe una declaración relativa a los caracteres estándar.

“- Elementos descriptivos

“9. Si en una solicitud internacional la marca consiste en palabras, letras, números -o una combinación de ellos-, ¿consideraría su Oficina que corresponde a una marca de base que comprenda las mismas palabras, letras, números, pero con elementos descriptivos adicionales?”

A continuación figuran las respuestas recibidas:

Sí		12
Sí, siempre	6	
Sí, si se incluye una declaración relativa a los caracteres estándar	-	
Sí, en determinadas circunstancias	6	
Nunca		45
No responde		2

21. De las 12 Oficinas que respondieron “sí”, seis indicaron que considerarían que las marcas se corresponden en determinadas circunstancias, como, por ejemplo, cuando el elemento adicional es un símbolo de marca, por ejemplo “®”.

22. Al responder sobre ejemplos específicos (pregunta A. 10.), hubo coherencia en las respuestas de las Oficinas a la pregunta general. Sin embargo, 29 Oficinas respondieron que considerarían que existe correspondencia cuando en la marca de base se incluye el símbolo de registrado “®” y en la marca internacional no. De estas Oficinas, 21 indicaron que lo considerarían así siempre, mientras que ocho señalaron que lo considerarían así si existe una declaración relativa a los caracteres estándar.

“B. Transcripción o traducción

“1. Si una marca de base consiste en palabras, letras, números -o una combinación de ellos- en un idioma y en caracteres determinados (por ejemplo, inglés en caracteres latinos), ¿consideraría la Oficina que corresponde a una marca internacional que consista en su transcripción o traducción a otro idioma o en otros caracteres (por ejemplo, arábigos, chinos, cirílicos)?”

A continuación figuran las respuestas recibidas:

Sí		8
Sí, siempre	5	
Sí, si se incluye una declaración relativa a los caracteres estándar	1	
Sí, en determinadas circunstancias	2	
Nunca		50
No responde		1

23. De las ocho Oficinas que respondieron “sí”, tres indicaron que considerarían que las marcas se corresponden si existe una declaración relativa a los caracteres estándar o en determinadas circunstancias, como, por ejemplo, cuando se haya realizado la traducción al inglés del idioma utilizado por la Oficina.

24. Al responder sobre ejemplos específicos (pregunta B. 2.), hubo coherencia en las respuestas de las Oficinas a la pregunta general.

“C. Representación de la marca internacional en colores

“1. Si en una solicitud internacional la marca consiste en palabras, letras, números -o una combinación de ellos- ya sea en colores o en escala de grises, ¿consideraría la Oficina que corresponde a una marca de base que comprenda las mismas palabras, letras, números, pero en blanco y negro?”

A continuación figuran las respuestas recibidas:

Sí		20
Sí, siempre	13	
Sí, si se incluye una declaración relativa a los caracteres estándar	-	
Sí, en determinadas circunstancias	7	
Nunca		39

25. De las 20 Oficinas que respondieron “sí”, siete indicaron que considerarían que las marcas se corresponden en determinadas circunstancias, como, por ejemplo, cuando el color no ha sido reivindicado en la marca de base.

26. Al responder sobre ejemplos específicos (pregunta C. 2.), hubo coherencia en las respuestas de las Oficinas a la pregunta general.

“D. Variaciones de elementos figurativos

“1. Si la Oficina considera que la marca en una solicitud internacional y la marca de base no difieren en lo que atañe a sus características fundamentales, sino solo a detalles menores, ¿consideraría la Oficina que se corresponden?”

A continuación figuran las respuestas recibidas:

Sí		27
Sí, siempre	9	
Sí, si se incluye una declaración relativa a los caracteres estándar	-	
Sí, en determinadas circunstancias	18	
Nunca		31
No responde		1

27. De las 27 Oficinas que respondieron “sí”, 18 indicaron que considerarían que las marcas se corresponden en determinadas circunstancias, como, por ejemplo, cuando las diferencias son tan pequeñas que pueden pasar desapercibidas.

28. Sin embargo, al responder sobre ejemplos específicos (pregunta D. 2), se observó lo siguiente:

- Adición de un elemento en color: de las Oficinas que respondieron, 13 indicaron que considerarían que existe correspondencia cuando la diferencia reside en que se ha añadido color a un elemento de la marca internacional, mientras que 45 no considerarían que las marcas se corresponden en esas circunstancias.
- Modernización: de las Oficinas que respondieron, ocho indicaron que considerarían que existe correspondencia cuando la diferencia reside en que se ha modernizado la marca internacional, mientras que 50 no considerarían que las marcas se corresponden en esas circunstancias.
- Aclarado de imagen: de las Oficinas que respondieron, 38 indicaron que considerarían que existe correspondencia cuando la diferencia reside en que se ha aclarado o definido la imagen de la marca de base. Nueve Oficinas indicaron que la correspondencia dependería de otros factores, como, por ejemplo, si se ha mantenido igual la impresión general o si se ha alterado la identidad de la marca, mientras que 14 no considerarían que las marcas se corresponden en esas circunstancias.

“E. Marcas tridimensionales y sonoras (si corresponde)”

Marcas tridimensionales

29. La mayoría de las Oficinas indicó que no consideraría que las marcas se corresponden si la marca tridimensional de base y la marca tridimensional internacional se componen de representaciones de vistas incoherentes, especialmente en los siguientes casos:

- si la marca internacional se compone de una vista combinada y la marca de base de una vista simple (49 Oficinas);
- si la marca internacional se compone de una vista simple y la marca de base de una vista combinada (46 Oficinas).

30. Algunas Oficinas (21) indicaron que no considerarían que existe correspondencia si la marca internacional se compone de una vista combinada y la marca de base de dos vistas separadas.

Marcas sonoras

31. La mayoría de las Oficinas indicó que no consideraría que las marcas se corresponden si la marca de base consiste en un sonido representado de un modo distinto al sonido representado en la marca internacional. En particular, las Oficinas indicaron que no considerarían que existe correspondencia en las siguientes circunstancias:

- si la marca de base consiste en un sonograma y la marca internacional en la notación (43 Oficinas);
- si la marca de base consiste en una grabación sonora y la marca internacional consiste en la notación (36 Oficinas);
- si la marca de base consiste en una grabación sonora y la marca internacional consiste en una descripción del sonido (37 Oficinas).

32. Varias Oficinas respondieron “depende de otros factores” para indicar que en su legislación no existen disposiciones relativas a las marcas sonoras. Otras Oficinas facilitaron más información sobre los demás factores. Por ejemplo, una Oficina indicó que trabaja con los solicitantes, caso por caso, para determinar la mejor manera de proceder, mientras que otra Oficina informó de que está participando en una revisión proactiva de las marcas sonoras.

“F. Series de marcas (si corresponde)”

33. De las 55 Oficinas que respondieron a la pregunta sobre la correspondencia en relación con las series de marcas, 47 no considerarían que existe correspondencia si la marca internacional consiste en elementos verbales extraídos de una serie de marcas que figuran en una marca de base. Seis Oficinas indicaron que en este caso considerarían que las marcas se corresponden.

34. Un número considerable de Oficinas (38) no consideraría que existe correspondencia si la marca internacional consiste en una marca seleccionada de entre una serie de marcas que figuran en una marca de base, mientras que 13 indicaron que en ese caso considerarían que las marcas se corresponden. Cinco Oficinas indicaron que la correspondencia dependería de otros factores (por ejemplo, que la marca seleccionada de entre la serie de marcas debe ser idéntica a la marca internacional).

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL EJERCICIO

35. Un gran número de Oficinas considera que una declaración relativa a los caracteres estándar es equivalente a una declaración de que la marca es una marca denominativa.

36. El examen de las respuestas del cuestionario sugiere que un número importante de Oficinas muestra cierto grado de flexibilidad en cuanto a la certificación de la solicitud internacional si:

- la marca de base y la marca internacional están en distintos tipos de letra, pero la Oficina considera que son de uso común (Arial, por ejemplo);
- la marca de base y la marca internacional están en el mismo tipo, pero una de ellas está en negrita;
- los caracteres que figuran en la marca de base y en la marca internacional están en el mismo tipo, pero se presentan en un tamaño distinto;

- los caracteres que figuran en la marca de base están espaciados de un modo distinto al de la marca internacional;
- la marca de base está en mayúsculas y la marca internacional no, o al revés;
- en la marca de base se incluye el símbolo de registrado “®”, mientras que en la marca internacional no;
- la marca internacional consiste en una imagen más clara o definida de la marca de base.

37. El examen de las respuestas sugiere asimismo que la mayoría de las Oficinas es menos flexible en cuanto a la certificación de la solicitud internacional si:

- la marca de base y la marca internacional están en tipos distintos y la Oficina considera que son de uso menos común (Old English, por ejemplo);
- la marca de base y la marca internacional están en el mismo tipo pero una de ellas está en cursiva;
- la marca de base consiste en más de una palabra y en la marca internacional se han ajustado los espacios para formar una palabra unida;
- la marca de base tiene algunas letras en mayúsculas y la marca internacional no;
- la marca de base tiene letras acentuadas o signos de puntuación y la marca internacional no;
- la marca de base y la marca internacional tienen una posición u orientación distinta;
- la marca internacional es una traducción o transcripción de la marca de base;
- hay diferencias de color entre la marca de base y la marca internacional;
- existen variaciones entre la marca de base y la marca internacional, cuando estas tienen elementos figurativos;
- la representación de la marca internacional es diferente a la representación de la marca de base, cuando estas son tridimensionales o sonoras;
- la marca internacional consiste en una marca o en elementos verbales extraídos de la marca de base, cuando esta última es una serie de marcas.

38. Algunas Oficinas indicaron que no certificarían la solicitud internacional en ninguna de las circunstancias o casos presentados en el cuestionario.

39. Por lo tanto, parece que, en lo que respecta a la función de certificación, las prácticas de las Oficinas varían, siendo algunas moderadamente flexibles mientras que otras exigen que se cumpla el principio de identidad con la marca de base.

40. Por último, parece que el problema que se plantea en lo inmediato respecto de los tipos especiales de marcas, como las marcas tridimensionales y las marcas sonoras, no está directamente relacionado con la certificación, sino con los requisitos relativos a su representación.

POSIBLES VÍAS DE ACCIÓN

41. Las conclusiones muestran que las Oficinas ejercen distintas prácticas para certificar las solicitudes internacionales. Algunas Oficinas parecen exigir que se cumpla el principio de “identidad”, motivo por el cual son menos flexibles, mientras que otras parecen exigir la “correspondencia” entre la marca de base y la marca internacional, lo que las hace más flexibles. Teniendo en cuenta lo anterior, quizá sean necesarios un análisis más profundo y nuevos debates para definir principios generales y posibles guías o “mejores prácticas” que puedan servir a las Oficinas interesadas.

[Fin del documento]