

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCT/14/4

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 4 de febrero de 2005

S

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

Decimocuarta sesión
Ginebra, 18 a 22 de abril de 2005

NOTAS RELATIVAS AL PROYECTO DE TRATADO REVISADO SOBRE EL
DERECHO DE MARCAS Y EL PROYECTO DE REGLAMENTO REVISADO

preparadas por la Secretaría

El presente documento contiene notas relativas al proyecto de Tratado revisado sobre el Derecho de Marcas y al proyecto de Reglamento revisado que figuran en los documentos SCT/14/2 y SCT/14/3, respectivamente.

ÍNDICE

Página

I. NOTAS RELATIVAS AL PROYECTO DE TRATADO REVISADO SOBRE EL
DERECHO DE MARCAS

<i>Notas sobre el Artículo 1</i>	<i>Expresiones abreviadas</i>	1
<i>Notas sobre el Artículo 2</i>	<i>Marcas a las que se aplica el Tratado</i>	2
<i>Notas sobre el Artículo 3</i>	<i>Solicitud</i>	2
<i>Notas sobre el Artículo 4</i>	<i>Representación; domicilio legal</i>	6
<i>Notas sobre el Artículo 5</i>	<i>Fecha de presentación</i>	8
<i>Notas sobre el Artículo 6</i>	<i>Registro único para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases</i>	9
<i>Notas sobre el Artículo 7</i>	<i>División de la solicitud y el registro</i>	9
<i>Notas sobre el Artículo 8</i>	<i>Comunicaciones</i>	10
<i>Notas sobre el Artículo 9</i>	<i>Clasificación de productos y/o servicios</i>	12
<i>Notas sobre el Artículo 10</i>	<i>Cambios en los nombres o en las direcciones</i>	13
<i>Notas sobre el Artículo 11</i>	<i>Cambio en la titularidad</i>	13
<i>Notas sobre el Artículo 12</i>	<i>Corrección de un error</i>	15
<i>Notas sobre el Artículo 13</i>	<i>Duración y renovación del registro</i>	16
<i>Notas sobre el Artículo 14</i>	<i>Medidas de subsanación en caso de incumplimiento de plazos</i>	18
<i>Notas sobre el Artículo 15</i>	<i>Obligación de cumplir con el Convenio de París</i>	19
<i>Notas sobre el Artículo 16</i>	<i>Marcas de servicio</i>	19
<i>Notas sobre el Artículo 17</i>	<i>Petición de inscripción de una licencia</i>	20
<i>Notas sobre el Artículo 18</i>	<i>Petición de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia</i>	21
<i>Notas sobre el Artículo 19</i>	<i>Efectos de la no inscripción de una licencia</i>	21
<i>Notas sobre el Artículo 20</i>	<i>Uso de una marca en nombre del titular</i>	22
<i>Notas sobre el Artículo 21</i>	<i>Indicación de la licencia</i>	22
<i>Notas sobre el Artículo 22</i>	<i>Observaciones en caso de rechazo o revisto</i>	23
<i>Notas sobre el Artículo 23</i>	<i>Reglamento</i>	24
<i>Notas sobre el Artículo 24</i>	<i>Asamblea</i>	24
<i>Notas sobre el Artículo 25</i>	<i>Oficina Internacional</i>	24
<i>Notas sobre el Artículo 26</i>	<i>Revisión y modificación</i>	24
<i>Notas sobre el Artículo 27</i>	<i>Procedimiento para ser parte en el Tratado</i>	24
<i>Notas sobre el Artículo 28</i>	<i>Aplicación del TLT de 1994 y del presente Tratado</i>	25
<i>Notas sobre el Artículo 29</i>	<i>Entrada en vigor; fecha efectiva de las ratificaciones y adhesiones</i>	25
<i>Notas sobre el Artículo 30</i>	<i>Reservas</i>	25

II. NOTAS RELATIVAS AL PROYECTO DE REGLAMENTO REVISADO DEL
PROYECTO DE TRATADO REVISADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS

<i>Nota sobre la Regla 2</i>	<i>Forma de indicar los nombres y las direcciones</i>	26
<i>Nota sobre la Regla 3</i>	<i>Detalles relativos a la solitud</i>	27
<i>Nota sobre la Regla 4</i>	<i>Detalles relativos a la representación y al domicilio legal</i>	28
<i>Nota sobre la Regla 5</i>	<i>Detalles relativos a la fecha de presentación</i>	28
<i>Nota sobre la Regla 6</i>	<i>Detalles relativos a las comunicaciones</i>	29
<i>Nota sobre la Regla 8</i>	<i>Detalles relativos a la duración y la renovación</i>	30
<i>Nota sobre la Regla 9</i>	<i>Medidas de subsanación en caso de incumplimiento de plazos</i>	30
<i>Nota sobre la Regla 10</i>	<i>Detalles relativos a la petición de inscripción de una licencia, o de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia</i>	31

I. NOTAS RELATIVAS AL PROYECTO DE TRATADO REVISADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS

Notas sobre el Artículo 1 (Expresiones abreviadas)

- 1.01 *Punto i).* De conformidad con el Artículo 27.1), el término “Oficina” incluye tanto a la Oficina nacional de todo Estado que sea Parte Contratante en el Tratado, como a la Oficina nacional de una organización intergubernamental que sea Parte Contratante.
- 1.02 *Punto iv).* Este punto abarca todas las comunicaciones recibidas por la Oficina, incluidas las comunicaciones que no están especificadas en el Tratado o en el Reglamento, por ejemplo, una petición de inscripción de una garantía u otra restricción de los derechos del titular. De conformidad con el Artículo 8.6), existe únicamente la obligación de cumplir los requisitos relativos a las comunicaciones que están previstos en el Artículo 8.1) a 5).
- 1.03 *Punto v).* Ni el Tratado ni el Reglamento se pronuncian sobre la cuestión de saber qué constituye una persona jurídica. Esta cuestión es competencia de la legislación aplicable de la Parte Contratante donde se solicita la protección de una marca. La cuestión de si se considera como persona, a los efectos de cualquier procedimiento previsto en el Tratado y en el Reglamento, una entidad distinta de una persona natural o jurídica, por ejemplo, una empresa o sociedad que no sea una persona jurídica, sigue siendo competencia de la legislación aplicable de la Parte Contratante de que se trate.
- 1.04 *Punto vi).* Cuando la legislación aplicable de una Parte Contratante establece que varias personas pueden ser cotitulares de un registro, se considerará que el término “titular” abarca asimismo a los “titulares”.
- 1.05 *Punto vii).* El término “registro de marcas” designa únicamente la recopilación de datos relativos a marcas registradas, por lo que no comprende la recopilación de datos relativos a solicitudes pendientes.
- 1.06 *Punto viii).* La expresión “procedimiento ante la Oficina” abarca cualquier procedimiento por el que un solicitante, titular u otra persona interesada se comunica con la Oficina, sea para iniciar tales procedimientos o durante el transcurso de ellos. Abarca todos los procedimientos efectuados ante la Oficina y no se limita, por lo tanto, a los procedimientos a los que se alude explícitamente. Cabe citar como ejemplos la presentación de una solicitud, la presentación de una petición de inscripción de un acuerdo de licencia, el pago de una tasa, la presentación de una respuesta a una notificación emitida por la Oficina, o el suministro de una traducción de la solicitud. También abarca los procedimientos mediante los que la Oficina establece contacto con el solicitante, el titular u otra persona interesada durante el procedimiento relativo a la solicitud o al registro como, por ejemplo, el envío de una notificación indicando que la solicitud no cumple ciertos requisitos, o la entrega de un resguardo por un documento o una tasa. No abarca los procedimientos que, por motivos jurídicos, no están directamente relacionados con esos procedimientos en relación con la solicitud o el registro, por ejemplo, la compra de un ejemplar de una solicitud publicada o el pago de una factura por servicios de información al público proporcionados por la Oficina. Queda entendido que la expresión “procedimiento ante la Oficina” no abarca a los procedimientos judiciales en virtud de la legislación aplicable.

*Nota sobre el Artículo 2
(Marcas a las que se aplica el Tratado)*

2.01 *Párrafo 1) a)*. El Tratado no contiene una definición de “marca”. Sin embargo, en la medida en que se pueden registrar los signos visibles como marcas en virtud de la legislación aplicable, el tratado se aplicaría a ese tipo de marcas.

2.02 En el *párrafo 1) b)* se contempla la posibilidad de que las Partes Contratantes apliquen el Tratado a las marcas que consistan en signos no visibles, pero sin que por ello se cree la obligación de hacerlo. Este enfoque haría posible que los signos no visibles, que ya son reconocidos como marcas en algunos Estados miembros de la OMPI, queden amparados por las disposiciones del Tratado.

2.03 En el *párrafo 1) c)* se clarifica que el Tratado no crea obligación alguna para las Partes Contratantes en el sentido de que deban aceptar para su registro marcas que consistan en signos que no pueden ser registrados en virtud de la legislación aplicable. Sin embargo, no se verían afectadas las obligaciones que pueden haber contraído las Partes Contratantes con arreglo a convenios bilaterales o multilaterales.

2.04 *Párrafo 2) a)*. Conforme al Artículo 16 del Tratado, las Partes Contratantes están obligadas a registrar las marcas de servicio y aplicar a estas marcas las disposiciones del Convenio de París relacionadas con las marcas.

2.05 *Párrafo 2) b)*. Las Partes Contratantes no estarán obligadas a aplicar el Tratado a las marcas colectivas, marcas de certificación y marcas de garantía. Esto obedece a que el registro de dichas marcas requiere con frecuencia que se cumplan condiciones especiales que varían según los países, lo que dificulta particularmente la armonización. Además el número de marcas colectivas, marcas de certificación y marcas de garantía es muy pequeño en relación con el número total de marcas. Sin embargo, las Partes Contratantes gozando de libertad para aplicar a dichas marcas las disposiciones del Tratado.

2.06 Dado el carácter específico de los procedimientos establecidos en virtud del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo, el presente Tratado no se aplica a dichos procedimientos.

*Nota sobre el Artículo 3
(Solicitud)*

3.01 *Párrafo 1) a)*. La presente disposición contiene una lista de indicaciones o elementos que pueden exigirse en relación con la solicitud. En ella se establece una lista máxima de los requisitos de forma que pueden prever las Partes Contratantes a fin de obtener un registro. Como se desprende de la frase introductoria del párrafo 4), la lista es exhaustiva, excepto cuando el solicitante invoque la aplicación del Artículo 6 *quinquies* del Convenio de París (véase la Nota 3.29).

3.02 *Punto i)*. Una Oficina puede considerar irregular una solicitud que no contenga una solicitud expresada de registro. No obstante, cabe observar que en virtud del Artículo 5.1) a) i) incluso una solicitud implícita de registro es suficiente a los fines de asignar una fecha de presentación.

- 3.03 *Puntoii)* .Lasdisposicionesrelativasalaindicacióndelnombreyladireccióndel solicitantefiguranenelReglamento(véaselaRegla 2.1a)y2)).
- 3.04 *Puntoiii)* .LaindicacióndelEstadodequeesnacionalelso licitante,delEstadoen elqueelsolicitantetienesuresidenciaydelEstadoenqueelsolicitantetieneun establecimientoindustrialocomercialpuedeserpertinenteparalaaplicacióndeconvenios internacionales(véanse,porejemplo,losArtículos 2y 3delConveniodeParís).Delafrase introductoriadelpárrafo 1)a)sedesprendequeunaParteContratantepodránoexigirdichas indicaciones,oexigirúnicamentealgunasdeestasindicaciones.
- 3.05 *Puntoiv)* .CuandoenunEstadopuedaconstituirse unapersonajurídicaenvirtude lalegislaciónparticulardeunaunidadterritorialqueexistadentrodeeseEstado,deberá proporcionarseelnombredeesaunidadterritorial.LasPartesContratantespodránexigirla indicacióndelnombredelEstadoy, cuandoproceda,elnombredelaunidadterritorialdentro deeseEstado(porejemplo,los EstadosUnidosdeAmérica yCalifornia).
- 3.06 *Puntov)* .Lasdisposicionesrelativasalaindicacióndelnombreyladireccióndel representantefiguranenelReglamento(véaselaRegla 2).Elrepresentante puedeseruna personanatural,unapersonajurídicaounaasociación.
- 3.07 *Puntovii)* .Estepunto noafecta a las disposiciones aplicables de una Parte Contratante en relación con los casos en los que se reivindica la prioridad con posterioridad a la presentación de la solicitud, posibilidad permitida en virtud de la última frase del Artículo 4D.1) del Convenio de París. Además, este punto no afecta a la posibilidad de solicitar, con posterioridad a la presentación de la solicitud, que se presenten pruebas en virtud del Artículo 4D.3) y 5) del Convenio de París. Por último, de conformidad con el Artículo 16 del Tratado, cabe observar que las Partes Contratantes deben aplicar las disposiciones del Convenio de París relativas a la reivindicación de prioridad no sólo a las marcas de productos sino también a las marcas de servicio.
- 3.08 *Puntoviii)* .Estepunto se aplicará cuando pueda invocarse la protección temporaria mencionada en el Artículo 11 del Convenio de París. No obstante, su inclusión en el Artículo 3.1)a) no significa que las Partes Contratantes no puedan permitir que se invoque esta protección temporaria en una etapa ulterior. Tampoco afecta a la posibilidad de exigir, en virtud del Artículo 11.3) de l Convenio de París, que se presenten documentos justificativos como prueba de la identidad del objeto o de los objetos expuestos y de la fecha de su introducción en la exposición internacional. Asimismo, de conformidad con el Artículo 16 del Tratado, las Partes Contratantes deberán aplicar las disposiciones del Artículo 11 del Convenio de París asimismo a las marcas de servicio. Por último, la presente disposición permite a los solicitantes sacar partido de la protección temporaria derivada de la presentación de productos o servicios en una exposición nacional si la legislación de la Parte Contratante prevé dicha posibilidad.
- 3.09 *Puntoix)* .LasconsecuenciasdeestadeclaraciónfiguranenelReglamento(véasela Regla 3.1)).
- 3.10 *Puntox)* .Elhechodequee lsolicitantereivindiqueelcolorincideenelnúmerode reproduccionesdelamarcaquedeberánpresentarse(véaselaRegla 3.2)).

3.11 *Puntoxi*) .LasPartesContratantespodránexigirqueelsolicitanteindiquequela marcaesunamarcatridimensional, auncuandoseaposiblededucirlodelareproduccióndela marca.

3.12 *Puntoxiii*) .Enloquerespectaalosignosnovisibles,seempleaelvocablo “representación”enlugarde“reproducción”yaqueesteúltimoparecelimitarseamedios gráficosofoto gráficosdepresentación,mientrasqueelprimeroevocaotrasformasde presentación,comoporejemplo,losficherosdedatoselectrónicos.

3.13 *Puntoxiv*) .LaRegla 3.3)defineenquéconsistela“reproducción”enelcasodeuna marcatridimensional.La presentacióndisposiciónnoimpideal lasPartesContratantesrechazar unareproduccióncuyacalidadesinsuficientealosfinesdelapublicación,entreotrascosas.

3.14 *Puntoxv*) .LasdisposicionesrelativasalatransliteraciónfiguranenelReglamento (véaselaRegla 3.6)).

3.15 *Puntoxvi*) .LasPartesContratantespodránexigirlatraduccióndelamarca,por ejemplo,afindeevaluar elcarácterdistintivodelamarcaounposibleconflictoconelorden público.LasdisposicionesrelativasalatraducciónfiguranenelReglamento(véasela Regla 3.7)).

3.16 *Puntoxvii*) .Cuandoseexijanlosnombresdelos productosy/oserviciosagrupados deacuerdoconlasclasesde laClasificacióndeNiza,noseexigirálautilizacióndelos términosprecisosde lalistaalfabéticaestablecidaenrelacióncondichaClasificación.Los productosy/oserviciosdebenenumerarseenelidioma,oenunodelosidiomas,admitidos porlaOficinaenquesepresenta lasolicitud.Porloquerespectaalostérminosutilizadospor unsolicitante paradesignarlosproductosy/oserviciosenlasolicitud,lasPartesContratantes puedenexigir,duranteel examen dedichasolicitud,quecualquiertérminogeneralo demasiadovagoseareemplazadoporun términoootérminos específicosclaros.

3.17 *Puntoxviii*) .Lafrase“talcomoloestipulelallegislacióndelaParteContratante” indicaquedichadeclaracióndeberáformularseenlostérminosyelidiomaprescritosporla legislacióndel aParteContratante.

3.18 Enlapresente disposiciónyentodoel TratadoyelReglamento,seconsideraquela expresión“legislación”abarcatodas lasnormasvinculantesestablecidas porelpoder legislativooejecutivodelasPartesContratantes,incluidas lasnormasestablecidasporlas Oficinas,y lasdecisionesjudiciales.

3.19 *Párrafo1b*) .Sielsolicitanteutilizaefectivamente sumarcaenrelacióncontodos losproductosy/oserviciosenumeradosenlasolicitud, podrábasarsusolicitud eneluso efectivo.Podráasimismo basarsusolicitud tantoen laintención deusarlamarca comoen el usoefectivodelamisma cuando utiliceefectivamente lamarcaenrelaciónconalgunosdelos productosy/oserviciosenumeradosenlasolicitudy tengaprevistoutilizarlamarcaen relacióncon los demásproductosy/oserviciosenumeradosenlasolicitud.Estadisposición existe,porejemplo, en laslegislacionesde Canadáyde los Estados Unidosde América.

3.20 *Párrafo1c*) .Ademásdelatasaquedebepagarseporunasolicitud, podránexistir otrastasasrelacionadasconlapublicacióndelasolicitudyelregistro.No obstante,también es posible(ycompatibleconel Tratado) combinardichastasasyexigirelpagodeunata

combinada (que puede, no obstante, denominarse “tasas de solicitud”) e nel momento en que se presenten las solicitudes.

3.21 *Párrafo 2).* Las Partes Contratantes pueden basar el importe de la tasa que debe pagarse por una solicitud en el número de clases a la que pertenecen los productos y/o servicios incluidos en la solicitud. Por consiguiente, para las Partes Contratantes que aplican actualmente un sistema de solicitudes de clase única, la transición a un sistema de solicitudes de múltiples clases que establece el Tratado no entrañará disminución alguna de ingresos en concepto de tasas.

3.22 *Párrafo 3).* En algunos países (por ejemplo, Canadá y los Estados Unidos de América) existe un requisito que obliga a los solicitantes a presentar pruebas del uso efectivo de la marca con anterioridad al registro de la misma cuando la solicitud nos se presentó sobre la base del uso efectivo.

3.23 El Reglamento establece en la Regla 3.8 un plazo mínimo para presentar pruebas del uso efectivo de la marca en virtud del párrafo 3), y el derecho de ampliar dicho plazo con arreglo a las condiciones estipuladas en la legislación de una Parte Contratante.

3.24 *Párrafo 4).* En el presente párrafo se establece el carácter exhaustivo de la lista de requisitos en virtud de los párrafos 1) y 3) y del Artículo 8, no sólo en el momento de la presentación de las solicitudes sino también durante toda la fase de solicitud que finaliza con el registro, con sujeción a la posibilidad de exigir que se presenten pruebas en virtud del párrafo 5). No obstante, debe entenderse que el párrafo 4) no impide a las Partes Contratantes exigir durante el examen de las solicitudes, cuando sea necesario, indicaciones adicionales del solicitante sobre la registrabilidad de la marca, por ejemplo, una declaración del consentimiento de una persona cuyo nombre aparece en la marca o idéntica a la misma, documentos que prueben la conformidad con el Artículo 6ter del Convenio de París o documentos relativos a la capacidad de cierta persona (como un menor o una persona bajo tutela) para presentar una solicitud.

3.25 *Puntos i) a iv).* Los ejemplos incluidos en los puntos i) a iv) se refieren a información o documentos que no pueden exigirse durante la tramitación de las solicitudes. La lista no es exhaustiva. Los puntos enumerados sirven meramente para ilustrar los efectos del Tratado en relación con algunas formalidades particularmente innecesarias e indeseables.

3.26 En virtud del punto i) se prohíbe el requisito de presentar un certificado o un extracto de un registro de comercio debido a que la Oficina de Bedar por supuesto alabuenafedel solicitante y su condición jurídica en virtud de la legislación del país en que tenga su residencia al solicitante. La posibilidad de que personajes ficticios o entidades irregulares inicien los trámites destinados a registrar marcas es muy escasa y no parece justificarse que se exija a todos los solicitantes suministrar certificados de un registro de comercio. Asimismo, el Artículo 2.2) del Convenio de París excluye la obligación de presentar un certificado de establecimiento en el país en el que se desea obtener el registro.

3.27 En virtud del punto ii) no se podrá exigir que el solicitante indique o presente pruebas de que ejerce una actividad industrial o comercial, ya que las marcas pueden pertenecer a entidades que no desempeñan actividad industrial o comercial alguna, por ejemplo, sociedades de inversiones.

3.28 En virtud del punto iii) no se podrá exigir que el solicitante indique o presente pruebas de que ejerce una actividad que corresponde a los productos o servicios enumerados en la solicitud, habida cuenta de que, con frecuencia, las solicitudes de marcas se presentan antes de que se introduzcan en el mercado los productos o servicios correspondientes. Numerosas legislaciones prevén un plazo para que el titular de la marca comience a utilizar su marca en relación con los productos o servicios especificados. Dichos plazos pueden variar entre tres años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y cinco años a partir del registro. El hecho de no utilizar la marca para los productos y/o servicios enumerados en la solicitud o en el registro una vez transcurrido el plazo puede entrañar sanciones en virtud de las legislaciones aplicables, incluida la denegación o la cancelación del registro.

3.29 El punto iv) refleja la regla de la independencia de las marcas en virtud del Artículo 6 del Convenio de París. Prohíbe que la protección de una marca dependa de su registro en otro país parte en el Convenio de París, incluido el país de origen. Por consiguiente, no podrá exigirse que se presenten pruebas a los efectos de que la marca ha sido registrada en otra Parte Contratante o en un Estado parte en el Convenio de París que no sea Parte Contratante del TLT. No obstante, el Artículo 6^{quinquies} del Convenio de París establece el derecho especial de obtener el registro de una marca sobre la base de un registro anterior en el país de origen. Por consiguiente, las Partes Contratantes podrán exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen en el que el solicitante invoque el beneficio contemplado en dicha disposición.

3.30 *Párrafo 5*). Las Oficinas podrán exigir que se presenten pruebas cuando puedan dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en la solicitud. Esto se aplica incluso a las indicaciones que no se exigen en virtud de la legislación de la Parte Contratante de que se trate. En el caso de una indicación que se exige en virtud de dicha legislación, la disposición del párrafo 5) constituye una excepción a la prohibición que figura en el párrafo 4). Así sucede cuando, por ejemplo, el solicitante invoque el Artículo 3 del Convenio de París pero existan dudas acerca de la veracidad de las indicaciones del solicitante en relación con su residencia o lugar de establecimiento.

3.31 La expresión “examen de la solicitud” utilizada en el párrafo 5) incluye cualquier procedimiento de oposición (que puede producirse antes o después del registro de una marca). Esta disposición no se refiere a la corrección de errores sino a los casos en que la Oficina considera que una indicación o un elemento no es veraz.

3.32 La Oficina de una Parte Contratante que es parte en el Convenio de París puede invocar asimismo este párrafo cuando tiene que cumplir una obligación en virtud del Convenio de París, por ejemplo, cuando tiene dudas razonables en relación con el derecho del solicitante a presentar una solicitud para una marca que consiste en un signo o es similar a un signo, protegido en virtud del Artículo 6^{ter} del Convenio de París.

*Notas sobre el Artículo 4
(Representación; domicilio legal)*

4.01 *Artículo 4*. El presente Artículo no se aplica a los representantes que son empleados o funcionarios de una entidad jurídica (y a su vez del solicitante o del titular), por ejemplo, funcionario ejecutivo o asesor res internos de una corporación. Se aplica específicamente a agentes y abogados de marcas en el ejercicio de su profesión. Este Artículo se refiere únicamente al nombramiento de un representante y a la posible limitación de los efectos del

nombramiento, pero no a su terminación. A este respecto, así como a respecto de cualquier otra cuestión relativa a la representación que no esté cubierta por el Tratado, las Partes Contratantes aplicarán su propia legislación. Por ejemplo, las Partes Contratantes podrán prever que el nombramiento de un nuevo representante depore terminados los nombramientos de todos los representantes anteriores. O bien, podrán permitir la subrepresentación, y, de ser así, exigir que cuando el poder de un representante se amplíe al nombramiento de uno o más subrepresentantes, el poder del representante le autorice expresamente a nombrar dichos subrepresentantes.

4.02 *Párrafo 1)a).* En virtud de esta disposición, las Partes Contratantes podrán exigir que el representante nombrado tenga derecho a actuar en sus Oficinas y que dicha persona indique una dirección en un territorio determinado. No obstante, las Partes Contratantes podrán aplicar un requisito menos estricto y exigir, por ejemplo, sólo una de estas condiciones, ninguna de ellas, o establecer otros requisitos.

4.03 El *párrafo 1)b)* define el efecto jurídico de los actos realizados por un representante nombrado en el contexto de procedimientos realizados ante la Oficina, en virtud del Tratado. Esta disposición podría invalidar cualquier disposición de las legislaciones de las Partes Contratantes que pueda prevenir un efecto diferente para los actos realizados por representantes.

4.04 Con arreglo al *párrafo 2)a)* las Partes Contratantes pueden exigir la representación a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina cuando un solicitante, titular u otra persona interesada no tenga una residencia ni un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en su territorio.

4.05 *Párrafo 2)b)* . La legislación de algunos países no exige el nombramiento de un representante ante sus Oficinas aunque el solicitante o el nuevo titular no tenga su residencia ni un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de esos países. En cada caso, esos países pueden exigir a los fines de facilitar la correspondencia con el interesado, que se indique un domicilio legal en su territorio.

4.06 *Párrafo 3)a)* . De este párrafo se desprende que las Partes Contratantes pueden rechazar el nombramiento de un representante real o verbalmente o por comunicación distinta de un poder, por ejemplo, una declaración en la propia solicitud, o en cualquier otra comunicación conforme a los Artículos 10a, 13, 17 y 18. La referencia, en esta disposición, a “cualquier otra persona interesada” abarca, por ejemplo, a un oponente.

4.07 *Párrafo 3)b)* . Esta disposición obliga a las Partes Contratantes a aceptar un único poder en relación con varias solicitudes, varios registros o varias solicitudes y registros de la misma persona. Las Partes Contratantes deberán asimismo aceptarlo que se denomina en ocasiones “poder general”, es decir, un poder que se aplica a todas las solicitudes o registros presentes y futuros de la misma persona. En relación con este último tipo de poder al que se refieren las palabras “consujeción a cualquier excepción indicada por la persona designante”, las Partes Contratantes deberán permitir a la persona que realiza el nombramiento o indicar las posibles excepciones en el propio poder (por ejemplo, nombramiento o únicamente para futuras solicitudes y registros) o hacer excepciones en una etapa ulterior.

4.08 *Párrafo 3)c)* . Un solicitante o un titular pueden nombrar un representante en relación con ciertas cuestiones (por ejemplo, la presentación de solicitudes y la renovación de registros) y nombrar otro representante en relación con otras cuestiones (por ejemplo, la tramitación de objeciones y oposiciones). Del mismo modo, cuando el solicitante o el titular

no necesitan nombrar un representante (porejemplo, para las solicitudes y registros nacionales), pueden realizar ciertos trámites (porejemplo, la presentación de solicitudes) por sí mismo y nombrar un representante únicamente para las cuestiones restantes. La posibilidad de que las Partes Contratantes exijan que todo o poder en virtud del cual el representante tenga derecho a retirar una solicitud o a renunciar a un registro contenga una indicación expresa a tal efecto se justifica habida cuenta de las consecuencias particularmente importantes de dichos actos.

4.09 *Párrafo 3)d)*. En relación con el plazo de presentación del poder, véase la Regla 4.

4.10 *Párrafos 5) y 6)*. En el párrafo 5) se establece el carácter exhaustivo de la lista de requisitos en virtud de los párrafos 3) y 4) y del Artículo 8 en relación con la representación, tal como se contempla en el Tratado, a reserva de exigir en virtud del párrafo 6) que se presenten pruebas en caso de dudar a razonable.

*Nota sobre el Artículo 5
(Fecha de presentación)*

5.01 *Artículo 5*. En el presente Artículo se establece una lista exhaustiva de requisitos necesarios para asignar una fecha de presentación de la solicitud. Del párrafo 4) se desprende que, a los fines de asignar una fecha de presentación, las Partes Contratantes no podrán exigir más indicaciones y elemento s que los que figuran en el párrafo 1)a) (consujeciónalo dispuesto en el párrafo 2)).

5.02 *Párrafo 1)*. Las palabras “consujeciónalo dispuesto en el apartado b) y en el párrafo 2)” significan que las Partes Contratantes podrán exigir menos indicaciones y elementos que los que figuran en los puntos i) a vi), y podrán exigir además de dichas indicaciones y elementos, el pago de una tasa.

5.03 *Punto i)*. “Implícita” significa que las Partes Contratantes deberán asignar una fecha de presentación incluso cuando la petición no es expresaperopuede deducirse de las circunstancias.

5.04 *Punto ii)*. Dichas indicaciones pueden, porejemplo, consistir en el código de identificación del solicitante (en lugar de un nombre) en las Oficinas que permitan la utilización de dichos códigos, porejemplo, en caso de presentación electrónica.

5.05 *Punto iii)*. Dichas indicaciones pueden, porejemplo, no consistir en la dirección completa o la dirección de correo electrónico.

5.06 *Punto iv)*. Si bien en ciertas circunstancias puede exigirse más de una reproducción de la marca, no podrán negarse la fecha de presentación si sólo se presenta una reproducción o si entre las reproducciones presentadas, únicamente una reproducción es “suficientemente clara”.

5.07 *Punto v)*. La lista de los productos y servicios debe aceptarse incluso si en el momento de presentar la solicitud, no se había presentado de conformidad con el Artículo 3.1)a)xvii).

5.08 *Párrafo 2*). Todavía existe en algunos países el requisito de abonar tasas como condición para asignar la fecha de presentación. Este párrafo permite seguir aplicando ese requisito en los países en los que ya existe. No obstante, las Partes Contratantes no podrán introducir ese requisito una vez que se hayan adherido al Tratado.

5.09 *Párrafo 3*). Las disposiciones relativas a este párrafo figuran en la Regla 5.1) y 2).

5.10 *Párrafo 4*). Los requisitos estipulados en los párrafos 1) y 2) son exhaustivos en lo que se refiere a la fecha de presentación de una solicitud. Sin embargo, esto no afecta a la libertad de que gozan las Partes Contratantes en virtud del Artículo 8.1) a la hora de elegir los medios de transmisión de las solicitudes.

*Nota sobre el Artículo 6
(Registro único para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases)*

6.01 Esta disposición impide que las solicitudes únicas puedan ulteriormente dividirse de oficio en dos o más registros. No obstante, una solicitud dará por resultado un registro únicamente si se cumplen todas las condiciones para su concesión. Si la solicitud se divide en varias solicitudes en virtud del Artículo 7, existirán tantos registros como solicitudes.

*Nota sobre el Artículo 7
(División de la solicitud y el registro)*

7.01 *Párrafo 1 a)*. Una división de la solicitud inicial puede referirse a sólo uno de los productos o servicios incluidos en la solicitud inicial (que puede ser una solicitud única o una solicitud múltiple) o a una o varias clases de productos y/o servicios incluidos en la solicitud inicial. Las palabras “decisión de la Oficina sobre el registro” o “decisión relativa al registro”, que aparecen respectivamente en los puntos i) y iii), se refieren a la decisión de registrar o no registrar. Por lo general, el solicitante desea dividir la solicitud cuando una objeción de la Oficina o una oposición presentada contra el registro de la marca afecta únicamente a algunos de los productos y servicios enumerados. En esta situación, la división de las solicitudes fraccionarias permite a una de las solicitudes fraccionarias pasar inmediatamente al registro, mientras que los procedimientos de objeción u oposición continuarán únicamente en relación con la otra solicitud fraccionaria.

7.02 El Artículo 7 no obliga a las Partes Contratantes a permitir la división de las solicitudes una vez que la Oficina haya tomado una decisión (positiva o negativa) en relación con el registro de la marca. Esto obedece a que si la Oficina toma una decisión positiva, toda petición de división obstaculizará el registro de la marca y su publicación y si la Oficina toma una decisión negativa, la división podrá ser solicitada durante los procedimientos de apelación contra la decisión pero no será así si se interpone un recurso de apelación. Por supuesto, las Partes Contratantes podrán permitir si mismo que se divida una solicitud en situaciones no exigidas por el Tratado.

7.03 *Párrafo 1 b)*. Las palabras “requisitos para la división” significan, en particular, los elementos de las indicaciones que deberán presentarse en la petición de división.

7.04 *Párrafo 2*). Por lo general, se recurre a la posibilidad de dividir un registro cuando únicamente puede presentarse una oposición tras el registro de la marca (“oposición posterior

al registro”). Si la oposición afecta únicamente a algunos de los productos y/o servicios cubiertos por el registro, el titular deberá tener la oportunidad de dividir el registro. Esto le resultará útil si pretende negociar, por ejemplo, acuerdos de transferencia parcial de licencia en relación con los productos y/o servicios que no se ven afectados por dicho procedimiento. Cabe observar que las disposiciones del presente párrafo permiten a las Partes Contratantes excluir la división con posterioridad al registro si la legislación de la Parte Contratante de que se trate permite la oposición a las solicitudes (es decir, la oposición con anterioridad al registro).

7.05 La necesidad de dividir un registro también puede plantearse por razones empresariales o comerciales. Ninguna disposición del Tratado impide que las Partes Contratantes permitan este tipo de división en cualquier momento durante el período de vigencia del registro.

Nota sobre el Artículo 8 (Comunicaciones)

8.01 Encanto al sentido del término “comunicación”, caberemitirse al Artículo 1.iv) (véase la Nota 1.02).

8.02 *Párrafo 1*). La expresión “medios de transmisión” se refiere a los medios físicos o electrónicos utilizados para transmitir la comunicación a la Oficina. Por ejemplo, una solicitud en papel enviada a la Oficina por correo es una comunicación en papel transmitida por medios físicos, mientras que un disquete enviado por correo a la Oficina es una comunicación en forma electrónica transmitida por medios físicos. Una transmisión por fax es una comunicación en papel transmitida por medios electrónicos. Una transmisión electrónica de computadora a computadora es una comunicación en forma electrónica transmitida por medios electrónicos. La expresión “presentación de comunicaciones” se refiere a la transmisión de una comunicación a la Oficina.

8.03 *Párrafo 2)a*). Esta disposición trata de forma general de los requisitos en materia de idiomas relativos a todas las comunicaciones presentadas a las Oficinas en virtud de este Tratado. Por consiguiente, se han suprimido del TLT de 1994 las disposiciones en materia de idiomas que figuraban en los artículos 3.3) (*Solicitud*), 4.4) (*Poder*), 10.1)c) (*Cambios en los nombres en las direcciones*), 11.2) (*Cambio en la titularidad*), 12.1)c) (*Corrección de un error*), y 13.3) (*Renovación del registro*). La expresión “un idioma admitido por la Oficina” se refiere a un idioma de expresión verbal y no, por ejemplo, a un lenguaje de computadora. Lo que se entiende por idioma admitido por la Oficina es una cuestión que corresponde determinar a cada Parte Contratante. El párrafo 2)a) no contiene disposición alguna que impida a las Partes Contratantes considerar que una comunicación acompañada de una traducción ha sido transmitida en un idioma admitido por la Oficina.

8.04 La segunda frase del artículo 8.2)a) permite a los países plurilingües o a las organizaciones internacionales intergubernamentales (como las Comunidades Europeas) que admiten la presentación en distintos idiomas exigir al solicitante, titular u otra persona interesada que cumpla cualquier requisito en materia de idiomas aplicable con respecto de sus Oficinas, siempre cuando no se exige que la comunicación se efectúe en más de un idioma. Permite asimismo a las Partes Contratantes exigir que algunas indicaciones o elementos de la comunicación, como la lista de productos y servicios, se presenten en un idioma admitido por la Oficina, cuando es necesario que se presente en el idioma oficial de la Oficina, y que otras

indicaciones o elementos de la comunicación se presenten en el idioma oficial de la oficina. No obstante, no se exigirá que ningún elemento o indicación deba presentarse en más de un idioma.

8.05 *Párrafo 2)b)*. En virtud de la presente disposición, una Parte Contratante no podrá exigir que una traducción esté certificada, por ejemplo, por un notario público o por una autoridad consular.

8.06 *Párrafo 2)c)*. Cuando la Oficina acepte una comunicación en un idioma extranjero, podrá exigir que le sea presentada una traducción realizada por un traductor oficial o un representante. La Oficina podrá exigir que la traducción de la comunicación le sea presentada en un plazo razonable determinado por la Parte Contratante.

8.07 *Párrafo 3)*. Esta disposición se aplica cuando una Parte Contratante solicita una firma u otro medio de identificación personal en una comunicación en papel. La posibilidad de que una Parte Contratante solicite que figure en una comunicación determinada la firma del solicitante, titular u otra parte interesada, según el caso, está prevista de forma explícita por el TLT de 1994, en los artículos relativos a la solicitud (Artículo 3.1a) xvi) y 4)), la representación (Artículo 4.3a)), la fecha de presentación (Artículo 5.1a) vi)), los cambios en los nombres o en las direcciones (Artículo 10.1a)), los cambios en la titularidad (Artículo 11.1a)), la corrección de un error (Artículo 12.1a)) y la renovación (Artículo 13.1a) ix)). Debido al carácter transversal del Artículo 8, la referencia a la firma se ha eliminado en esas disposiciones. Cabe señalar que el término “firma” sólo se usa en relación con las comunicaciones en papel, y se transmitidas dichas comunicaciones por medios de transmisión física o electrónicos. Cuando una Parte Contratante prevé la presentación de comunicaciones en forma electrónica, tiene total libertad para solicitar el uso de un sistema de autenticación electrónica para salvaguardar la confidencialidad e integridad de la comunicación según se establezca (por ejemplo, una clave electrónica y un sistema de bloqueo). Para evitar cualquier confusión, el término “firma electrónica” no deberá usarse para este tipo de sistema de autenticación electrónica. Queda implícito que la “firma” de una comunicación debe ser la de la persona que está autorizada a firmarla. En consecuencia, la Oficina podrá rechazar la firma de una persona que no está autorizada en ese sentido en virtud de la legislación aplicable.

8.08 *Párrafo 3)a)*. Los detalles relativos a la firma de comunicaciones presentadas en papel se estipulan en la Regla 6.1a) 4). En la Regla 6.3) se mencionan expresamente ciertos tipos de firma que las Partes Contratantes deben aceptar o podrán exigir, a saber, una firma manuscrita, impresa o estampada, un sello o una etiqueta de código de barras.

8.09 *Párrafo 3)b)*. Esta disposición obliga a las Partes Contratantes a aceptar la firma de la persona de quien se trate, sin necesidad de otra autenticación, como la certificación o la autenticación notarial de la firma. La única excepción que puede contemplar la legislación nacional es la relativa a las firmas de comunicaciones presentadas en papel para renunciar a un registro, si así lo establece la legislación de la Parte Contratante.

8.10 *Párrafo 3)c)*. En caso de dudas razonables sobre la autenticidad de la firma, la oficina puede exigir al solicitante, al titular o a otra persona interesada que presente la comunicación que aporte pruebas de autenticidad. Dichas pruebas podrán consistir en una certificación o cualquier otro tipo de prueba permitida por la legislación de la Parte Contratante.

8.11 *Párrafo 4).* Los detalles relativos a este párrafo figuran en la Regla 6.4) a 6).

8.12 *Párrafo 5).* Este párrafo contiene una disposición general relativa a la presentación de comunicaciones respecto de los distintos procedimientos para los que están previstos formularios internacionales tipo en el Reglamento. Por consiguiente, las disposiciones correspondientes que figuraban anteriormente en los Artículos 3.2) (*Solicitud*), 4.3) e) (*Poder*), 10.1) (*Cambio en los nombres o en las direcciones*), 11.1) (*Cambio en la titularidad*), 12.1) (*Corrección de un error*), y 13.2) (*Renovación del registro*) del TLT de 1994 han sido reemplazadas por el actual párrafo.

8.13 En virtud del párrafo 5), las Partes Contratantes tienen la obligación de aceptar una comunicación, independientemente de que se transmita a la Oficina en papel o en forma electrónica o por medios electrónicos, si su contenido corresponde al formulario internacional tipo estipulado en el Reglamento en relación con dicha comunicación. En el formulario internacional tipo se estipulan los requisitos máximos que las Partes Contratantes pueden exigir en virtud del Tratado y el Reglamento respecto de un procedimiento o documento en particular. Ahora bien, el hecho de que la Oficina esté obligada a aceptar las comunicaciones cuyo contenido corresponda al formulario internacional tipo no afecta a ningún requisito establecido por la Oficina en materia de medios de transmisión de las comunicaciones, idioma de las comunicaciones, firma de las comunicaciones presentadas en papel, en forma electrónica o por medios electrónicos de transmisión, en virtud de los párrafos 1) a 4). Por otra parte, las Oficinas podrán preparar sus propios "Formularios internacionales individualizados" que podrán usar los solicitantes, a condición de que dichos formularios no contengan referencias a los elementos obligatorios que vendrían a añadirse a los elementos mencionados en los correspondientes formularios internacionales tipo y que serían contrarios al Tratado o al Reglamento. Así se convino en la Conferencia Diplomática para la Adopción del Tratado sobre el Derecho de Marcas (Declaración Concertada N.º 5).

8.14 *Párrafo 6).* La referencia a los párrafos 1) a 5) no impide a las Partes Contratantes aplicar los requisitos permitidos en virtud de otros artículos, como los Artículos 3, 10 a 14, 17 y 18.

*Notas sobre el Artículo 9
(Clasificación de productos y/o servicios)*

9.01 *Párrafo 1).* Esta disposición obliga a las Oficinas de las Partes Contratantes a designar por su nombre los productos y servicios especificados en el registro de una marca y en cualquier publicación de una solicitud de un registro relativo a una marca. También exige que se indiquen el número o números de clase pertinentes, según las clases de la Clasificación de Niza, y que los productos y servicios que pertenezcan a la misma clase se agrupen bajo el número de clase correspondiente. La Clasificación de Niza fue establecida en virtud del Arreglo de Niza de 1957. Su octava edición (en vigor desde 2002) consta de 34 clases de productos y 11 clases de servicios, cada una de las cuales lleva un número (del 1 al 45).

9.02 *Párrafo 2).* En esta disposición se exige a las Partes Contratantes que no consideren la clase o clases bajo las que se agrupan los productos o servicios especificados como criterio para determinar la similitud o la disimilitud entre dichos productos o servicios. Esta disposición reconoce que los productos o servicios clasificados en distintas clases pueden, bajo ciertas circunstancias, considerarse similares o relacionados mientras que, bajo otras

circunstancias, productos o servicios agrupados en la misma clase pueden considerarse diferentes o no relacionados. La cuestión de la similitud entre los productos o servicios puede ser pertinente para determinar la cancelación de la protección en caso de conflicto entre marcas.

*Nota sobre el Artículo 10
(Cambios en los nombres o en las direcciones)*

10.01 *Párrafo 1) a)* . Se exige a las Partes Contratantes que acepten la inscripción de los cambios de nombre y dirección, así como de los cambios tanto de nombre como de dirección.

10.02 *Párrafo 1) b)* . Los nombres y direcciones mencionados en el párrafo 1) b) deben ser los inscritos en el registro de marcas de la Oficina de que se trate. En caso contrario, la Oficina puede exigir que se presenten pruebas en virtud del párrafo 5) o que se inscriba otro cambio con anterioridad.

10.03 *Párrafos 1) c) y d)* . El monto de la tasa podrá variar en función del número de registros o de solicitudes afectados.

10.04 *Párrafo 2)* . Por lo que respecta a una petición relativa a una o varias solicitudes, las Partes Contratantes no están obligadas a inscribir el cambio en su registro de marcas sino en un base de datos sobre solicitudes pendientes; en dicho caso, el cambio se incluirá en el registro de marcas cuando se registre la marca.

10.05 *Párrafo 4)* . Este párrafo establece el carácter exhaustivo de la lista de requisitos establecidos en virtud de los párrafos 1) a 3) y del Artículo 8 en relación con una petición de cambio en el nombre o la dirección. El párrafo prohíbe, por ejemplo, el requisito de presentar una copia certificada de la inscripción del cambio en un registro de empresas, o una copia certificada de la decisión de cambiar el nombre o la dirección.

*Nota sobre el Artículo 11
(Cambio en la titularidad)*

11.01 *Artículo 11* . Este Artículo se ocupa únicamente de los procedimientos que deberán realizarse ante la Oficina y no ante otras autoridades de las Partes Contratantes, por ejemplo, las autoridades fiscales o un registro público de empresas.

11.02 *Párrafo 1) a)* . El término “nuevo propietario” se utiliza en lugar de “nuevo titular” debido a que, cuando pide que se inscriba el cambio de titularidad, la persona que ha adquirido los derechos aún no es el titular y a que aún no está inscrita como tal en el registro de marcas.

11.03 *Párrafos 1) b) a e)* . En estos párrafos se distinguen tres casos, a saber, el cambio de titularidad resultante de un contrato, el cambio de titularidad resultante de una fusión, y el cambio de titularidad resultante de la aplicación de la ley o de una decisión judicial (herencia, quiebra, etc.).

11.04 *El Párrafo 1) b)* se refiere al cambio de titularidad resultante de un contrato. Las Partes Contratantes podrán exigir que la petición de inscripción del cambio indique ese hecho

yvayaacompañadadeundocumentoenelquefigureelcambiodetitularidad.Enlos puntos i) a iv) se enumeran 4 documentos distintos, y compete a la parte solicitante optar por uno de ellos para sustanciar su petición. Cuando la parte solicitante opte por presentar un certificado de transferencia o un documento de transferencia (puntos iii) y iv)), ninguna Parte Contratante podrá exigir que deba legalizarse de alguna forma este certificado o documento. Por otra parte, cuando la parte solicitante opte por presentar una copia del contrato o un extracto del contrato (puntos i) y ii)), las Partes Contratantes podrán exigir que la copia o el extracto esté certificados. El Reglamento prevé un certificado de transferencia tipo y un documento de transferencia tipo. Este último puede ser utilizado como contrato tipo (en versión breve).

11.05 *El párrafo 1)c)* se refiere al cambio de titularidad como resultado de una fusión. La parte solicitante deberá, si la Parte Contratante así lo exige, indicar en su petición el hecho de que el cambio es resultado de una fusión y acompañar su petición de una copia del documento que acredite la fusión. Este documento debe haber sido emitido por las autoridades competentes. Puede tratarse, por ejemplo, de un extracto de un registro de comercio. Las Partes Contratantes podrán exigir únicamente que se presente una copia del documento de fusión; no podrán exigir el original del documento. Ahor bien, podrán exigir que la copia esté certificada.

11.06 *Párrafo 1)d)*. Cuando un cotitular transfiera su parte de un registro, en virtud de la legislación aplicable podrá necesitarse el consentimiento de los demás titulares. El Tratado permite a las Partes Contratantes exigir la presentación de un documento o en el que se otorgue dicho consentimiento.

11.07 *Párrafo 1)e)*. Este párrafo se refiere a todo cambio de titularidad que no sea el resultado de un contrato ni de una fusión. En este caso, la Parte Contratante podrá exigir que se indique en la petición de inscripción del cambio la causa legal del cambio (aplicación de la ley, decisión judicial, etc.) y que la petición vaya acompañada de una copia de cualquier documento que acredite el cambio. Si bien las Partes Contratantes podrán no exigir que se presente el original de dicho documento, podrán exigir que la copia proceda de la autoridad que emitió el documento o que el documento esté certificado.

11.08 *Párrafos 1)g) y h)*. Las explicaciones relativas al Artículo 10.1)c) y d) se aplican a sí mismo a estos párrafos (véase la Nota 10.03).

11.09 *Párrafo 1)i)*. Esta disposición aborda las consecuencias de solicitar la inscripción de un cambio de titularidad cuando el cambio concierne únicamente a algunos de los productos y/o servicios amparados por el registro. En ese caso, la Oficina deberá dividir el registro: el registro original seguirá existiendo, sin hacer referencia a los productos y/o servicios en relación con los cuales hay un cambio de titularidad, y se creará un registro separado a nombre del nuevo titular para los productos y/o servicios en relación con los cuales la titularidad ha cambiado. Compete a las Partes Contratantes decidir cómo deberá identificarse el nuevo registro. Puede hacerse, por ejemplo, asignándole el mismo número que el número del registro original junto con una letra mayúscula. Ello guardaría conformidad con la práctica observada en virtud del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo. El párrafo 1)i) se aplica únicamente cuando las Partes Contratantes permiten el cambio parcial de titularidad. Habida cuenta de que el presente Tratado no abarca las condiciones sustantivas relativas al cambio de titularidad de un registro, las Partes Contratantes pueden denegar un cambio parcial de titularidad y, por consiguiente, la petición de inscripción de dicho cambio. Las Partes Contratantes

que admiten en principio un cambio parcial de titularidad de una marca pueden rechazar dicho cambio en ciertos casos específicos basándose en motivos de orden público, por ejemplo, si la división de los productos o servicios entre el propietario original y el nuevo propietario puede inducir a confusión o engaño.

11.10 *Párrafo 2*). Las explicaciones relativas al Artículo 10.2) se aplican asimismo a este párrafo. (Véase la Nota 10.04).

11.11 *Párrafo 3*). Este párrafo establece el carácter exhaustivo de la lista de requisitos en virtud de los párrafos 1) a 2) y del Artículo 8 en relación con la petición de inscribir un cambio de titularidad consuscripción a la posibilidad de exigir la presentación de pruebas en virtud del párrafo 4). Los ejemplos proporcionados en los puntos i) a iv) no son exhaustivos. Otro ejemplo de requisito prohibido sería que la admisibilidad de la petición dependiera de la publicación del cambio de titularidad en uno o varios periódicos. Habida cuenta de que el tratado no reglamenta los requisitos sustantivos relativos a la validez de un cambio de titularidad, las Partes Contratantes podrán exigir que se cumplan condiciones adicionales, por ejemplo, en situaciones relativas a la herencia, la quiebra o la tutela.

11.12 *Puntos i) a iii)*). Las explicaciones relativas a los puntos i), ii) y iii) del Artículo 3.4) se aplican asimismo a estos puntos (véanse las Notas 3.26 a 3.28).

11.13 *Punto iv)*). Esta disposición no pretende esclarecer si la transferencia de una marca es válida independientemente de una transferencia o cesión simultánea del negocio o el activo intangible de que se trate. Especifica únicamente que no se permiten ciertos requisitos de forma en relación con la petición de inscripción del cambio de titularidad de una marca registrada. La cuestión de la cesión del activo de comercio junto con la transferencia de las marcas es una cuestión que se determinará sobre la base de la legislación nacional aplicable. En cuanto a la transferencia de la empresa de que se trate, el Artículo 21 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que el titular de una marca registrada tendrá derecho a ceder la misma que sea necesario transferirla a la empresa a la que pertenece la marca.

*Nota sobre el Artículo 12
(Corrección de un error)*

12.01 *Los párrafos 1) a 4)* del presente Artículo se refieren a errores imputables al solicitante, al titular, o al representante.

12.02 *Párrafos 1) b), c) y d)*. Las explicaciones relativas al Artículo 10.1) b), c) y d) se aplican asimismo a estos párrafos. (Véanse las Notas 10.02 y 10.03.)

12.03 *Párrafo 2)*. Las explicaciones relativas al Artículo 10.2) se aplican asimismo a este párrafo (véase la Nota 10.04).

12.04 *Párrafo 3)*. Este párrafo establece el carácter exhaustivo de la lista de requisitos en virtud de los párrafos 1) y 2) y del Artículo 8 en relación con la petición de corrección de un error.

12.05 *Párrafo 4)*. Si la Oficina tiene razones para suponer que lo que se presenta como corrección de un error es de hecho un cambio de nombre, dirección, titularidad, o cualquier otra operación, pueden exigirse que se presenten pruebas a fin de aclarar la cuestión.

12.06 *Párrafo 5*). Encaso de errores imputables a una Oficina, ésta podrá adoptar un procedimiento, como una corrección de oficio, cuando el error sea observado por el solicitante, el titular, o su representante, una corrección tras una petición formulada por los anteriores por correo.

12.07 *Párrafo 6*). Las Partes Contratantes no están obligadas a aceptar la petición de corregir un error cuya corrección no está contemplada en la legislación. Por ejemplo, si la legislación de una Parte Contratante no admite que una marca pueda ser cambiada o alterada una vez presentada una solicitud de registro, la Oficina de dicha Parte Contratante no estará obligada en virtud del Artículo 12 a aceptar una petición para cambiar o alterar la marca sobre la base de que la marca contiene un error ortográfico o de otro tipo.

*Notas sobre el Artículo 13
(Duración y renovación del registro)*

13.01 Esta disposición establece una lista máxima de requisitos en relación con las peticiones de renovación de registros.

13.02 *Párrafo 1)a*). Este párrafo contiene una lista exhaustiva de las indicaciones y elementos que pueden exigirse en relación con una renovación. El carácter exhaustivo de esta lista se desprende del párrafo 2). Esta lista es una lista máxima, por lo que las Partes Contratantes tienen la facultad de exigir menos indicaciones o elementos. Por ejemplo, las Partes Contratantes podrán aceptar renovaciones efectuadas mediante el simple pago de la tasa de renovación, sin que se presente una petición formal.

13.03 *Punto i*). La Oficina puede exigir una indicación expresa de que se pide una renovación. No obstante, las Partes Contratantes podrán admitir una indicación implícita al efecto.

13.04 *Punto iv*). En esta disposición se indican los fechos de bido a que, de conformidad con la legislación de algunos países, la duración inicial del registro se cuenta a partir de la fecha de presentación de la solicitud que dió lugar al registro, mientras que según la legislación de otros países, la duración se cuenta a partir de la fecha de registro. Algunas Partes Contratantes no exigirán la presentación de fecha alguna si consideran que la indicación del número de registro en virtud del punto iii) es suficiente para identificar el registro objeto de la petición de renovación. Por otra parte, las Partes Contratantes que exijan la presentación de una fecha tendrán que optar por una de las dos fechas (fecha de presentación de la solicitud o fecha de registro) y no podrán exigir que se presenten ambas.

13.05 *Punto vii*). Las Partes Contratantes podrán impedir que se limite la lista de productos y/o servicios cuando se solicite la renovación. En dichas Partes Contratantes, la limitación de la lista de productos y/o servicios deberá solicitarse por separado, antes de después de la renovación.

13.06 *Párrafo 1)b*). Esta disposición no prohíbe a las Partes Contratantes exigir una tasa adicional o una tasa de renovación más elevada cuando dichas Partes Contratantes permitan, en virtud del párrafo 1)a)vii), que se limite la lista de productos y/o servicios en la propia petición de renovación y se solicite dicha limitación. En la segunda frase de esta disposición

quedaclearoque,paracadaperíodode diez años,únicamentesepermitealasPartes Contratantesexigirelpagodeunconjuntodetasas.

13.07 *Párrafo 1)c)* .EnlaRegla 8seestableceelperíodomínimoparasolicitarla renovaciónypagarlataaderenovación.

13.08 *Párrafo 2)* .Enestepárrafoseestableceelcarácterexhaustivodelalistade requisitosenvirtuddelpárrafo 1)ydelArtículo 8consujeciónalaposibilidaddeexigir,en virtuddelpárrafo 3),lapresentacióndepruebasencasodedudarazonable.

13.09 Losejemplosproporcionadosenelpárrafo 2)nosonexhaustivos.Sirvenpara ilustrarlosefectosdelTratadoenrelaciónconciertosrequisitosdefor maconsiderados particularmenteinnecesarioseindeseablesenelmomentodelarenovación.Otrosejemplos seríanlapresentacióndeloriginalodeunacopiadelcertificadodelregistrodelamarcaque esobjetodelapeticiónderenovación.

13.10 *Punto i)* .Seprohíbeoporconsiderarsesuperflualaobligacióndepresentar reproduccionesuotraidentificación(porejemplo,lasimpleindicacióndeunamarca publicadaencharacteresestándar)delamarcaobjetodelapeticiónderenovación.Lamarca quedeberenovarseeslamismaquelaqueseregistróinicialmente(denoserasí,deberá presentarseunanuevasolicitud)y laspublicacionesdeunarenovaciónnoprecisancontenerla marca(sólodebenreferirsealnumeroderegistroinicialsintenerquepublica rnuevamentela reproduccióndelamarca).Numerospaísesobservanlaprácticadenovolverapublicarla marca,loquetieneconsecuenciasventajasastantoparalostitularesderegistros(tasade renovaciónmenosonerosa,enparticularcuandodebería volverapublicarselareproducción delamarcaencolor)yparalasOficinas(simplificacióndelalaboradministrativay reduccióndespacionecesarioparapublicarlasrenovacionesenelboletínoficial.Ninguna disposicióndelTratadoprohíbealas PartesContratantesvolverapublicar,enrelaciónconla publicacióndelarenovación,lareproduccióndelamarcatalcomoseencuentreregistradaen elarchivodelaOficina.Loqueseprohíbeesexigiraltitularquepresenteunareproducción delamarcaalosfinesdelarenovación.

13.11 *Punto ii)* .EstadisposiciónestáenconcordanciaconelArtículo 3.4)iv).Reflejala normadela independencia de las marcas,talcomosederivadelartículo 6delConveniode París.Porconsiguiente,larenovación delregistrodeunamarcaenunaParteContratante no debevincularseosupeditarsealregistroalarenovacióndedichamarcaenotraOficina, independientemente de que se encuentren en una Parte Contratante (véase la Nota 3.29).

13.12 *Punto iii)* .Q uedaentendidoqueningunadisposicióndelpresenteTratadoimpidea lasPartesContratantesaplicarlosrequisitosdelegislaciónenrelaciónconlautilizaciónde lamarcaqueesobjetodeunregistro,siemprequeelcumplimientodedichosrequisitos no estévinculadoalprocedimientodestinadoarenovardichoregistro.

13.13 *Párrafo 4)* .Elprocedimientorelativoalarenovacióndeunregistronopuedeincluir unexamensustantivo.Larenovacióndeunregistroimplicasimplementeunaampliacióndel plazodeunregistroyaexistente.Loshechosquedeterminanelregistrodelamarca, verificadosduranteexameninicialdelsigno,siguensiendoválidosalosfinesdela renovación.Estogarantizaráquelosprocedimientosderenovaciónseanlomáscencillosy económicosposibles.NadaimpediráalasPartesContratantesuprimirunamarcadel registro si se establecen motivos preexistentes o nuevos motivos de cancelación o

invalidación. No obstante, este procedimiento no debe vincularse o combinarse con el procedimiento de renovación.

13.14 *Párrafo 5*). Con esta disposición se pretende armonizar la duración del período inicial de registro y de cada período de renovación. En cuanto a la duración del período inicial de registro, los 10 años propuestos corresponden a la duración estipulada por la mayoría de las legislaciones nacionales.

13.15 En ninguna de las disposiciones del Tratado ni del Reglamento se determina la fecha a partir de la cual deben contarse los períodos iniciales de registro o de renovación. Esta cuestión se determinará sobre la base de la legislación de cada Parte Contratante.

*Nota sobre el Artículo 14
(Medidas de subsanación en caso de incumplimiento de plazos)*

14.01 Este Artículo trata de las medidas de subsanación previstas en relación con los plazos. Dichas medidas pueden consistir en un prórroga del plazo, en la continuación de la tramitación o en el restablecimiento de derechos. A raíz de los debates celebrados en la décimo tercera sesión del SCT (octubre de 2004), las Partes Contratantes tienen la obligación de prever un tipo determinado de medidas de subsanación únicamente cuando haya incumplimiento de un plazo y que dicho plazo haya caducado. Sin embargo, en el Tratado se contempla la posibilidad de que las Partes Contratantes dispongan la prórroga de un plazo antes de que venza dicho plazo (Artículo 14.1) sin crear con ello la obligación de hacerlo.

14.02 *Párrafo 2*). Conforme a este párrafo, las Partes Contratantes están obligadas a prever una de las tres medidas de subsanación mencionadas en los puntos i) a iii) antes de que venza el plazo en cuestión. Sin embargo, las Partes Contratantes gozan de libertad para elegir el tipo de subsanación que será previsto. Huelga decir que las Partes Contratantes pueden prever todos los tipos de medidas estipulados en el Artículo 14.2) o algunas de ellas. La obligación para las Partes Contratantes de prever medidas de subsanación conforme al párrafo 2) no se aplica a los plazos relativos a procedimientos que no se lleven a cabo ante la Oficina, por ejemplo, los procedimientos ante un tribunal o un órgano de apelación establecidos en el marco de la Oficina (véase la Nota R9.07).

14.03 *Párrafo 2)i*). La posibilidad de presentar una solicitud de prórroga del plazo después de su expiración se contempla en la Regla 9.1).

14.04 *Párrafo 2)ii*). El efecto de la continuación de la tramitación es que la Oficina continúa con el procedimiento en cuestión como si se hubiera cumplido con el plazo. Asimismo, de ser necesario, la Oficina debe restablecer los derechos del solicitante o titular con respecto a la solicitud o al registro en cuestión. Los detalles relativos a la presentación de una solicitud de continuación de la tramitación se estipulan en la Regla 9.2).

14.05 *Párrafo 2)iii*). A diferencia de la prórroga de un plazo o de la continuación de la tramitación de una solicitud, el restablecimiento de los derechos está supeditado a un pronunciamiento por la Oficina en el sentido de que el incumplimiento ocurrió a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias, a elección de la Parte Contratante, que no fue intencional. La interpretación de los términos “diligencia debida” y “no intencional” se deja a la arbitrio de la legislación y de la práctica aplicable en la Parte Contratante. En la

Regla 9.3) se exponen los requisitos y los plazos para la presentación de una petición de restablecimiento de los derechos.

14.06 *Párrafo 3).* Los casos de incumplimiento de un plazo para los que no es obligatorio prever medidas establecidas en la Regla 9.4).

14.07 *Párrafo 5).* En esta disposición se prohíbe que las Partes Contratantes impongan requisitos adicionales a los previstos en los párrafos 1) y 2) y en el Artículo 8. En particular, no podrá exigirse al solicitante o al titular de que se trate que declare los motivos en que se basa la petición ni que presente pruebas a la Oficina en relación con lo dispuesto en los puntos i) y ii) del párrafo 2) relativos a la prórroga del plazo y a la continuación de la tramitación. No obstante en esta disposición se permite a la Oficina exigir pruebas que fundamenten los motivos de incumplimiento del plazo en virtud del párrafo 2) iii).

14.08 El Tratado y el Reglamento no regulan los derechos de terceros, de haberlos, adquiridos por terceros por cualquier acto comenzado, o respectado del que se hayan comenzado preparativos eficaces y serios, de buena fe, durante el período transcurrido entre la pérdida de los derechos consiguiente al incumplimiento del plazo de que se trate y la fecha de restablecimiento de dichos derechos. Esta cuestión debe analizarse con arreglo a la legislación de la Parte Contratante de que se trate.

*Nota sobre el Artículo 15
(Obligación de cumplir con el Convenio de París)*

15.01 Ninguna disposición del Tratado permite a las Partes Contratantes incumplir las obligaciones contraídas mutuamente en virtud del Convenio de París.

15.02 Del mismo modo, ninguna disposición del Tratado deroga los derechos que los solicitantes y titulares gozan en virtud del Convenio de París.

*Nota sobre el Artículo 16
(Marcas de servicio)*

16.01 De conformidad con el Artículo 6 sexies del Convenio de París, los países parte en dicho Convenio se comprometen a proteger las marcas de servicio, pero no están obligados a registrar dichas marcas. El Artículo 16 del TLT significa que, al adherirse al presente Tratado, las Partes Contratantes tienen la obligación de registrar las marcas de servicio y aplicar a las mismas todas las disposiciones del Convenio de París aplicables a las marcas registradas (a saber, a las marcas de producto). Entre estas disposiciones se encuentran las siguientes:

- Artículo 2, relativo al trato nacional a los nacionales de los países de la Unión de París;
- Artículo 3, mediante el cual se asimilan determinadas categorías de personas a los nacionales de los países de la Unión de París;
- Artículo 4 A a D, relativo al derecho de prioridad;
- Artículo 5 C y D, relativo a las cuestiones de falta de utilización de una marca, utilización de la marca en forma diferente a la registrada, empleo por copropietarios y marcado;

- Artículo 5bis, relativo al plazo de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos;
- Artículo 6, relativo a las condiciones de registro y la independencia de la protección de la misma marca en diferentes países;
- Artículo 6bis, relativo a las marcas notoriamente conocidas;
- Artículo 6ter, relativo a las prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, los signos oficiales de control y los emblemas de organizaciones intergubernamentales;
- Artículo 6quater, relativo a la cuestión de la transferencia de las marcas;
- Artículo 6quinquies, relativo a la protección de las marcas registradas en un país de la Unión de París en los demás países de la Unión;
- Artículo 6septies, relativo a registrose efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización;
- Artículo 7, relativo a la naturaleza del producto al que se aplica la marca;
- Artículo 9, relativo al embargo a la importación etc., de los productos que lleven ilícitamente una marca;
- Artículo 10ter, relativo a los recursos legales y el derecho a proceder judicialmente;
- Artículo 11, relativo a la protección temporaria en ciertas exposiciones internacionales;
- Artículo 12, relativo a los servicios nacionales especiales para la propiedad industrial.

16.02 El Artículo 7bis del Convenio de París no se incluye en esta lista debido a que, en virtud del Artículo 2.2)b), el TLT no se aplica a las marcas colectivas para productos o servicios.

*Notas sobre el Artículo 17
(Petición de inscripción de una licencia)*

17.01 Este Artículo se aplica a las peticiones de inscripción de licencia para el uso de una marca ante la Oficina de una Parte Contratante, esto es, el organismo encargado por la Parte Contratante de proceder al registro de marcas. En el Tratado no se exige a las Partes Contratantes que prevean la inscripción de licencias antes de sus Oficinas. No obstante, se aplicaría el Artículo 17 en caso de estar prevista dicha inscripción.

17.02 *Párrafo 1).* Figuran en el Reglamento la lista de indicaciones y elementos cuya inclusión en la petición de inscripción de una licencia se puede exigir, así como los documentos que pueden acompañarla.

17.03. *Párrafo 2).* Encuanto al importe de la tasa que la Oficina puede cobrar por la inscripción de una licencia, cabría señalar que en ninguna disposición impide a una Oficina cobrar distintas tasas dependiendo de la cantidad de inscripciones a que se haga referencia en la petición.

17.04 El *párrafo 3)* está en armonía con el enfoque adoptado por el TLT en sus Artículos 10.1)d), 11.1)h) y 12.1)d), a saber, permitir que las peticiones de inscripción hagan referencia a más de un registro. Esta es una medida de simplificación importante en los casos en que se concede una licencia respecto de varias marcas (por ejemplo, una serie de marcas). No obstante, esto está sujeto a las siguientes condiciones: el titular y el licenciatario deben ser

Los mismos para todos los registros amparados por la licencia objeto de la petición de inscripción y, cuando proceda, con arreglo a lo estipulado en el Artículo 17.1) debe indicarse el ámbito de la licencia con respecto a todos los registros amparados por la licencia objeto de la petición de inscripción. Si no se cumplen estas condiciones, por ejemplo, si el titular y el licenciatario son los mismos respecto de todos los registros contenidos en la petición, la Oficina podrá exigir que se presenten peticiones separadas. Puesto que en el párrafo 3) sólo se describen las situaciones en las que las Oficinas están obligadas a aceptar una petición única para varios registros, las Oficinas pueden aceptar una petición única aun cuando no se satisfagan las condiciones establecidas en el párrafo 3).

17.05 *Párrafo 4)a*). A los fines de la inscripción de una licencia ante una Oficina, una Parte Contratante puede exigir que el solicitante dé información adicional a la que puede exigirse en virtud del párrafo 1) y, por referencia, de la regla aplicable.

17.06 *Atítulo de ejemplo de informaciónes que no se pueden exigir*, en los puntos i) a iii) se mencionan ciertos elementos de información cuyo suministro a una Oficina suele ser considerado por las partes en un contrato de licencia como particularmente oneroso o que puede revelar información comercial confidencial.

17.07 *En el párrafo 4)b*) se clarifica que el párrafo 4) no impide que otras administraciones de las Partes Contratantes (por ejemplo, la administración fiscal o el organismo encargado de la estadística) exijan a las partes en un contrato de licencia que suministren información de conformidad con la legislación aplicable.

17.08 *Párrafo 6*). El Artículo 17, la regla pertinente y el formulario de petición tipo contenido en el Reglamento son aplicables a las peticiones de inscripción de licencias en relación con los licitantes de la legislación nacional o regional de las Partes Contratantes prevé dicha inscripción. Cabe señalar que sería aplicable la Regla 7 (*Forma de identificación de una solicitud sin su número de solicitud*).

*Nota sobre el Artículo 18
(Petición de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia)*

18.01 *Una vez efectuada la inscripción de una licencia ante una Oficina, dicha inscripción puede ser objeto de una petición de modificación o cancelación. Al igual que el Artículo 17.1), el Artículo 18.1) se refiere al Reglamento que señala en detalle los elementos e indicaciones que las Partes Contratantes pueden exigir para la presentación de una petición de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia, así como los documentos que deben acompañarla. Por lo que respecta a los requisitos generales aplicables a este tipo de peticiones, se aplican los párrafos 2) a 5) del Artículo 17 *mutatis mutandis*.*

*Nota sobre el Artículo 19
(Efectos de la no inscripción de una licencia)*

19.01 *Párrafo 1*). El propósito de este párrafo es separar la cuestión de la validez del registro de una marca y la protección de esa marca de la cuestión de si se ha inscrito una licencia relativa a dicha marca. Si la legislación de una Parte Contratante prevé la inscripción obligatoria de licencias, el no cumplimiento de ese requisito podrá tener como consecuencia la invalidación del registro de la marca que es objeto de la licencia, y no afectar

en modo alguno la protección concedida a esa marca. Cabe señalar que este párrafo guarda relación con la inscripción de una licencia ante la Oficina u otra administración de una Parte Contratante como, por ejemplo, la administración fiscal o el Instituto Nacional de Estadística.

19.02 *Párrafo 2).* Estadisposición no pretende armonizar la cuestión de si debe permitirse a un licenciataria unirse a las actuaciones entabladas por el licenciante, o si el licenciataria debe no tener derecho a percibir daños y perjuicios como resultado de una infracción a la marca bajo licencia. Esta cuestión incumbe a la legislación aplicable. No obstante, cuando un licenciataria tiene el derecho, en virtud de la legislación de una Parte Contratante, a unirse a las actuaciones por infracción entabladas por el titular y a obtener daños y perjuicios como resultado de una infracción a la marca bajo licencia, el licenciataria debe ser apoderado de derechos con independencia de si ha sido o no inscrita la licencia.

19.03 La cuestión del derecho de un licenciataria a unirse a las actuaciones por infracción entabladas por el titular y a obtener daños y perjuicios es distinta de la cuestión de si se permite a un licenciataria entablar en nombre propio actuaciones por infracción relativas a la marca bajo licencia. El Tratado no aborda este último caso. Por consiguiente, las Partes Contratantes podrán exigir la inscripción de la licencia como condición para que el licenciataria entable una acción judicial en nombre propio en relación con la marca objeto de la licencia. Conforme al párrafo 2), las Partes Contratantes pueden disponer que el licenciataria no inscrita no tiene derecho a obtener daños y perjuicios solamente cuando se ha unido a las actuaciones por infracción entabladas por el titular. No obstante, las Partes Contratantes pueden también adoptar un enfoque más tolerante, como el existente cuando la legislación nacional o regional aplicable no prevé en absoluto la inscripción de una licencia.

*Nota sobre el Artículo 20
(Uso de una marca en nombre del titular)*

20.01 *Artículo 20.* Conforme a lo dispuesto en esta disposición, la inscripción de un acuerdo de licencia no puede constituir un argumento por el que se concluya que la marca fue utilizada por el licenciataria o en nombre del titular. La expresión “uso de la marca por un licenciataria” significa que las Partes Contratantes pueden exigir que, a los fines del artículo aquí mencionado, el uso de la marca se haya realizado en virtud de un acuerdo de licencia.

*Nota sobre el Artículo 21
(Indicación de la licencia)*

21.01 El *Artículo 21* guarda relación con las indicaciones específicas relativas a las licencias de marcas que pueden exigirse en virtud de la legislación sobre marcas, la legislación general sobre etiquetado o publicidad, para que figuren en los productos o en sus embalajes, o en relación con la prestación de servicios o en la publicidad de tales productos y servicios. No se pretende que este artículo regule cuestiones generales de información sobre productos (o servicios) exigidas por las leyes de etiquetado, de publicidad o de protección al consumidor. Por consiguiente, quedan fuera del alcance de este artículo las leyes y los reglamentos nacionales que exigen que deban figurar en su embalaje ciertas indicaciones relativas, por ejemplo, a la seguridad del producto, su composición, su utilización correcta, etcétera.

21.02 En el Artículo 21 se indica que compete a la legislación de las Partes Contratantes prescribir que los productos que se comercializan en virtud de una marca bajo licencia, o su embalaje, lleven o no una indicación del hecho de que se usa la marca en virtud del contrato de licencia, o si tal indicación debe efectuarse en relación con la prestación de servicios o en la publicidad de tales productos o servicios. No obstante, cuando la legislación aplicable exija dicha indicación, el incumplimiento de dicha obligación no debería suponer la invalidación del registro de la marca. La existencia del registro no debería depender del cumplimiento de los requisitos relativos a etiquetado o a la publicidad, con independencia de que figuren en leyes sobre marcas o en otros tipos de leyes, como las leyes de etiquetado o de publicidad. En particular (y este es el efecto de la referencia que se hace al Artículo 20 al final del Artículo 21), no se permite a las Partes Contratantes cancelar el registro de una marca por el simple hecho de que el usuario de esa marca lo efectúe un licenciario que no ha indicado la licencia en los productos, en su embalaje, o en relación con la prestación de servicios o en la publicidad de productos o servicios para los que se usa sólo la marca, aunque existiese un requisito a tal efecto en esa Parte Contratante. La idea subyacente es que la invalidación del registro de una marca bajo licencia constituye una sanción demasiado severa por el incumplimiento de un requisito relativo a etiquetado o a la publicidad, por ello, no debería permitirse. Además, el incumplimiento de disposiciones relativas a etiquetado o a la publicidad no debería disminuir las posibilidades de ejercer los derechos atribuidos a una marca bajo licencia. Ello significa que una indicación omitida o errónea de la licencia no puede constituir un argumento en favor de la parte demandada en actuaciones por infracción, aun cuando dicha indicación sea obligatoria en virtud de la legislación aplicable. El resultado del Artículo 21 es que ninguna sanción por el incumplimiento de un requisito de etiquetado o de publicidad, aun cuando es requisito guarderelación con la indicación de una licencia, podrá afectar a los derechos de una marca.

*Notas sobre el Artículo 22
(Observaciones en caso de rechazo previsto)*

22.01 Si la Oficina ha denegado o rechazado una solicitud presentada conforme al Artículo 3 o una petición presentada conforme a los Artículos 7, 10a, 14, 17 y 18, tendrá que ofrecer al solicitante, al titular o a otra persona interesada que hay que presentar la solicitud la posibilidad de formular observaciones sobre el rechazo previsto. La noción de "rechazo" incluye los casos en que se considere que esas solicitudes o peticiones han sido retiradas, abandonadas o no han sido presentadas. Cabe señalar que cuando una solicitud no cumple con alguno de los requisitos sobre la fecha de presentación, según lo dispuesto en el Artículo 5, y que se ha remitido una invitación conforme al dispuesto en la Regla 5, la Oficina de una Parte Contratante puede considerar que dicha solicitud no ha sido presentada si no tiene que cursar una segunda invitación para formular comentarios siempre que el solicitante no haya cumplido con la primera invitación.

22.02 Alternativamente, se debería dar la posibilidad de formular comentarios al solicitante o al titular en todos los casos, aun cuando el rechazo esté basado en el incumplimiento de un pago, o en el pago parcial de las tasas o en la presentación tardía de la petición de renovación.

*Notas sobre el Artículo 23
(Reglamento)*

23.01. *Párrafo 3*). En este párrafo se establece una excepción a la disposición general que figura en el párrafo 2) en lo relativo al número de votos necesarios para modificar el Reglamento. A este respecto, se podrá decidir en el futuro la incorporación de disposiciones en el Reglamento que puedan ser modificadas únicamente por unanimidad. Por el momento no se ha tomado decisión alguna respecto de estas disposiciones.

*Notas sobre el Artículo 24
(Asamblea)*

24.01 *Párrafo 1)a*). En esta disposición se establece una Asamblea de Partes Contratantes. De conformidad con el Artículo 1.xvi), se entenderá por "Parte Contratante" cualquier Estado u organización intergubernamental parte en el Tratado.

24.02 *Párrafo 2)i*). Conforme a esta disposición la Asamblea podrá, por ejemplo, establecer recomendaciones relativas a la modificación de toda disposición contenida en el Reglamento o a la revisión futura del Tratado por una conferencia diplomática.

24.03 *Párrafo 4)b)ii*). Determinarse debe participar en una votación durante la Asamblea una organización intergubernamental o sus Estados miembros en una cuestión que ha de decidirse a organización y esos Estados. No obstante, en el párrafo b)ii) se aclara que ninguna organización intergubernamental tendrá en la Asamblea un voto adicional a los votos de sus Estados miembros obligados por el Tratado. La tercera frase de este punto garantiza que dos organizaciones intergubernamentales que tengan uno o más Estados en común no puedan participar en la misma votación en lugar de sus Estados miembros.

*Notas sobre el Artículo 25
(Oficina Internacional)*

25.01 Este artículo constituye una disposición habitual en los tratados de la OMPI.

*Notas sobre el Artículo 26
(Revisión y modificación)*

26.01 *Párrafo 2*). Los únicos artículos que podrán ser modificados por la Asamblea son los Artículos 24 y 25, que tratan de la Asamblea y de la Oficina Internacional.

*Notas sobre el Artículo 27
(Procedimiento para ser parte en el Tratado)*

27.01 *Párrafo 1)ii*). Las organizaciones intergubernamentales amparadas por esta disposición son, por ejemplo, la "Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial" (ARIPO), la "Organisation africaine de la propriété intellectuelle" (OAPI) y las Comunidades Europeas (CE).

27.02 *Párrafo 1)iv*). Estadisposiciónampara,porejemplo,alosEstadosmiembrosde la OAPI.

27.03 *Párrafo 1)v*). Estadisposiciónseaplicaría,porejemplo,aunEstadode IBenelux.

27.04 *Párrafo 3)iv*). EstadisposicióntienecomoeffectoqueunEstadoparteenuna organizaciónintergubernamentalenvirtuddelpárrafo 1)iv)quedaríaobligadoporelTratado porlomenostresmesesdespuésdelaadhesióndeesaorganización aestoTratado.

NotassobreelArtículo 28
(AplicacióndelTLTde1994ydelpresenteTratado)

28.01 El *Artículo28* contiene los principios generales del Derecho internacional público que guardan relación con la aplicación de do tratado o sucesivos sobre eunamismamateria, es decir, el TLT de 1994 y el presente Tratado.

28.02 En el *párrafo 1)* se especifica que, cuando las Partes Contratantes estén vinculadas por el TLT de 1994 y por el actual Tratado, se aplicarán las disposiciones de este último a sus relaciones mutuas (*lex posterior derogat priori*).

28.03 En el *párrafo 2)* se especifica que las relaciones entre las Partes Contratantes del TLT revisado que también sean partes en el TLT de 1994, y las Partes Contratantes del TLT de 1994 que no sean partes en el TLT revisado quedarán regidas por el tratado que les sea común, es decir, el TLT de 1994.

NotassobreelArtículo 29
(Entradaenvigor;fechaefectivadelasratificacionesyadhesiones)

29.01 *Párrafos 1)y 2)*. El Tratado no entrará en vigor auncuandocincoEstados amparados por el Artículo 27.1)i),iii),iv) o v) hayandepositadosusinstrumentosde adhesión oderatificación, anoserque haya una fecha efectiva de depósito de conformidad con el Artículo 27.3). Cuando los Estados estén obligados por una organización regional intergubernamental, su adhesión oratificación será tomada en consideración únicamente a partir de la fecha en que la organización intergubernamental a la que están vinculados haya depositado el mismo instrumento de adhesión oratificación. Porejemplo, sicinco Estados miembros de la OAPI depositan sus instrumentos de adhesión oratificación, la entrada en vigor del Tratado dependerá de si la OAPI deposita su instrumento de adhesión oratificación envirtuddel Artículo 27.3)a)ii).

29.02 Cabe observar que el instrumento de adhesión oratificación de una organización intergubernamental será efectivo únicamente cuando todos sus Estados miembros sean miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

NotassobreelArtículo 30
(Reservas)

30.01 El *párrafo 1)* permite efectuar reservas respecto de las marcas asociadas, marcas defensivas y marcas derivadas. Estas clases especiales de marcas, cuando no se efectúen

dichas reservas, se registrarán por el Tratado y el Reglamento. La razón por la que es posible efectuar reservas es que esas clases de marcas especiales pueden estar registradas por disposiciones especiales de la legislación de las Partes Contratantes, en particular, en cuanto al contenido de las solicitudes y a la división, transferencia y renovación de solicitudes y registros, que no son compatibles con el Tratado y el Reglamento.

30.02 El *párrafo 2)* permite que todo Estado u organización intergubernamental formule una reserva al principio general contenido en el Artículo 19.2) cuando su legislación prohíba a un licenciatario no registrado sumarse a una causa por infracción incoada por el titular y percibir una indemnización por daños y perjuicios.

II. NOTAS RELATIVAS AL PROYECTO DE REGLAMENTO REVISADO DEL PROYECTO DE TRATADO REVISADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS

Nota sobre la Regla 2 (Forma de indicar los nombres y las direcciones)

R2.01 *Párrafo 1)a).* Las palabras “las Partes Contratantes podrán exigir”, que aparecen en la frase introductoria de este párrafo, indican que las Partes Contratantes podrán exigir menos indicaciones o elementos que los que figuran en esta Regla.

R2.02 Se determinará sobre la base de la legislación de las Partes Contratantes si el apellido o nombre principal debe preceder o seguir al nombre propio.

R2.03 *Párrafo 1)b).* A fin de facilitar los trámites administrativos ante la Oficina, una empresa o asociación indicará un nombre únicamente del modo en que lo utilicen habitualmente.

R2.04 *Párrafo 2)b).* Está dispuesta la Oficina no pretender reglamentar la cuestión de quiénes tienen derecho a ser el solicitante. Por consiguiente, en lo que concierne a los solicitantes se aplica únicamente cuando la legislación de una Parte Contratante permita la presentación de solicitudes por parte de varios solicitantes.

R2.05 *Párrafo 2)c).* La indicación de un número de teléfono, un número de fax o una dirección de comercio electrónico no es obligatoria. No obstante, por el propio interés del solicitante, conviene suministrar dichas indicaciones a fin de que las Oficinas de las Partes Contratantes puedan ponerse en contacto con el solicitante por los medios de comunicación más eficaces.

R2.06 *Párrafo 2)d).* Aunque esta disposición permita que las Partes Contratantes exijan que se indique el identificador específico de una parte ante una Oficina, le impide a una Parte Contratante rechazar una comunicación que no cumpla con dicho requisito a menos que se trate de solicitudes presentadas en forma electrónica.

*Nota sobre la Regla 3
(Detalles relativos a la solicitud)*

R3.01 *Párrafo 1).* Una marca que consista en una palabra, una letra, un número, o cualquier combinación de los elementos anteriores que no estén representados de forma especial se registrará y publicará en los caracteres estándar utilizados por la Oficina. Ninguna Oficina tendrá la obligación de registrar o publicar una marca en los caracteres utilizados en la solicitud si dichos caracteres no corresponden a los caracteres que la Oficina considera estándar.

R3.02 *Párrafo 2).* El número de reproducciones que podrán exigirse incluye la reproducción contenida en la solicitud. Así pues, si en virtud del apartado a) ii) únicamente puede exigirse una reproducción y la solicitud contiene la reproducción de la marca, no podrán exigirse reproducciones adicionales; si en virtud del apartado a) i) pueden exigirse cinco reproducciones y la solicitud contiene la reproducción de la marca, podrán exigirse cuatro reproducciones adicionales.

R3.03 En el apartado a) se aborda el caso en que el solicitante no incluye en su solicitud una declaración en el sentido de que desea reivindicar el color. En caso de que el solicitante no desea que la marca se registre y publique en los caracteres estándar utilizados por la Oficina de la Parte Contratante de que se trate podrán exigirse hasta cinco reproducciones de la marca (en blanco y negro) (punto i)); de otro modo, únicamente podrá exigirse una reproducción en blanco y negro (punto ii)).

R3.04 En el apartado b) se contempla el caso en que el solicitante ante incluye en su solicitud una declaración en el sentido de que desea reivindicar el color como característica distintiva de la marca. En estos casos podrán exigirse un máximo de 10 reproducciones (cinco en color y cinco en blanco y negro).

R3.05 En el párrafo 2) no se abordan las cuestiones del tamaño y la localidad de las reproducciones. Por lo que respecta a la localidad, véase la última frase de la Nota 3.13, en virtud del Artículo 3.1) a) xiv).

R3.06 *Párrafo 3) a).* La palabra “consistirá” deja claro que el solicitante no presentará a la Oficina un espécimen tridimensional de la marca en lugar de reproducciones bidimensionales de la misma. No obstante, las Partes Contratantes pueden aceptar que el solicitante presente un espécimen además de las reproducciones tridimensionales. Si una Parte Contratante permite la transmisión de comunicaciones por medio electrónico, se pondrá a disposición de los solicitantes otras técnicas para que éstos puedan cumplir los requisitos relativos a la reproducción.

R3.07 El párrafo 3) b) permite al solicitante presentar, a los fines de la reproducción de una marca tridimensional, una vista única o varias vistas diferentes de la marca. No obstante, esta disposición no impone obligación alguna a las Partes Contratantes en relación con el número de vistas que deberán publicar. Por consiguiente, las Partes Contratantes pueden prever que sólo se publique una vista de la marca tridimensional y, en dicho caso, pueden exigirse cuando el solicitante presente varias vistas diferentes indique qué vista deberá publicarla Oficina. Si el solicitante no proporciona dicha indicación, la Oficina podrá invitarle a hacerlo, o seleccionar de oficio una de las vistas.

R3.08 *Párrafo 3)c) y d)* .Estas disposiciones abordan los casos en que la Oficina de una Parte Contratante considera que las reproducciones presentadas no muestran suficientemente los detalles de un marca tridimensional.

R3.09 *Párrafo 3)e)* .En esta disposición queda claro que, por lo que concierne al color, en el caso del a marca tridimensional el número de reproducciones de cada vista es el mismo que para las marcas bidimensionales y que la referencia al carácter se está aplicando a las marcas tridimensionales.

R3.10 *Párrafo 4)* .En lo que respecta a las marcas que consistan en hologramas, las Partes Contratantes gozando de libertad para fijar el número y la forma de las reproducciones que deban suministrarse.

R3.11 *Párrafo 5)* .Igualmente, cuando se trate de signos no visibles, las Partes Contratantes gozando de libertad para fijar la forma y otros detalles relativos a la representación de la marca.

R3.12 *Párrafo 8)* .Las Partes Contratantes podrán supeditar la concesión de prórrogas del plazo mínimo de seis meses a distintas condiciones, por ejemplo, el pago de tasas o la presentación de documentos o indicaciones que justifiquen las razones por las que no ha comenzado el uso efectivo de la marca.

*Nota sobre la Regla 4
(Detalles relativos a la representación y al domicilio legal)*

R4.01 *Párrafo 1)* .En caso de que hayas sido indicadas otras direcciones a la Oficina, únicamente se considerará como domicilio legal la dirección del representante. Si esa dirección no se halla en el territorio de la Parte Contratante, ésta última podrá, de conformidad con el Artículo 4.1 a) ii), exigir que la dirección del representante se halle en un territorio especificado por ella.

R4.02 *Párrafo 3)* .El plazo mínimo de dos meses que debe concederse a las personas que residen fuera del territorio de la Parte Contratante de que se trata toma en consideración el hecho de que las comunicaciones por correo suelen precisarse más tiempo entre dos países que en el interior de un país. Los plazos de un mes y de dos meses se cuentan a partir de la fecha en que, en virtud del Artículo 4.3 d), se presenta a la Oficina de una Parte Contratante una comunicación sin el poder necesario. Ninguna disposición del Tratado ni del Reglamento prevé que dicha Oficina tenga la obligación de enviar una notificación en la que se exija la presentación del poder necesario.

*Nota sobre la Regla 5
(Detalles relativos a la fecha de presentación)*

R5.01 *Párrafo 1)* .El plazo ampliado para los solicitantes que residen fuera del territorio de la Parte Contratante de que se trata se considera justificado no sólo por que se precisa más tiempo para que lleguen las comunicaciones postales del extranjero que del interior de un país, sino asimismo por que el representante local debe contar con tiempo suficiente para comunicarse con el solicitante que reside fuera del territorio de la Parte Contratante. Cuando el solicitante tiene un representante, la invitación que figura en el párrafo 1) se enviará al dicho representante en lugar de al solicitante o además de a este.

R5.02 La última frase del párrafo 1) pretende aclarar que la omisión por parte de la Oficina de enviar la invitación requerida no exime al solicitante de su obligación de cumplir cualquier de los requisitos aplicables en virtud del Artículo 5 del Tratado. Dicha omisión puede deberse, por ejemplo, a que la Oficina no puede ponerse en contacto con el solicitante, o a un huelga general. En cualquier caso, la consecuencia será que, mientras no se cumplan los requisitos, no se asignará una fecha de presentación a la solicitud.

R5.03 *Párrafo 2)*. Debe entenderse que la expresión “se considerará no presentada la solicitud” abarca asimismo el caso en que una Parte Contratante considere a la solicitud retirada o abandonada.

R5.04 La última frase del párrafo 2) no obliga a las Partes Contratantes a reembolsar las tasas pagadas en relación con la presentación de una solicitud.

*Notas sobre la Regla 6
(Detalles relativos a las comunicaciones)*

R6.01 *Párrafo 1)*. Este párrafo se aplica a la firma de cualquier persona natural de una comunicación en papel, incluso cuando un apersona natural firma en nombre de una persona jurídica. El punto ii) se aplica, en particular, cuando una persona firma en nombre de una persona jurídica.

R6.02 *Párrafo 4)*. Este párrafo se aplica a las firmas de comunicaciones en papel que hayan sido transmitidas por medio de electrónicos de transmisión, como las comunicaciones enviadas por fax, o las comunicaciones en papel que hayan sido digitalizadas y transmitidas, por ejemplo, como archivos adjuntos a un mensaje de correo electrónico.

R6.03 *Párrafo 5)*. Las Partes Contratantes que prevean la transmisión de documentos en papel por medio de electrónicos de transmisión, como el fax o los ficheros electrónicos de imágenes, deberán aceptar, en virtud de la Regla 6.4), la firma que figura en la comunicación transmitida de ese modo. No obstante, pueden exigir que el original de dicho documento sea presentado ante la Oficina según lo dispuesto en el párrafo 5).

R6.04 *Párrafo 6)*. A fin de evitar confusiones entre las firmas de las comunicaciones en papel, respecto de las cuales las Partes Contratantes no pueden exigir ninguna forma de certificación o autenticación, salvo en los casos relativos al abandono de un registro, y los sistemas de protección de la integridad y la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas, a menudo denominados “firmas electrónicas”, en el Tratado y el Reglamento no se utiliza este último término. En su lugar, se utiliza la expresión “autenticación de las comunicaciones en forma electrónica”. Se contemplan así todos los sistemas que pueden utilizar las Partes Contratantes para establecer comunicaciones electrónicas seguras entre un solicitante, un titular u otra persona interesada y una Oficina. Cabe señalar que, en virtud de esta disposición, las Partes Contratantes pueden establecer con total libertad las normas que aplican a este tipo de comunicaciones. No obstante, en la medida en que este tema se contempla en el Reglamento, en el futuro podría llegarse a una armonización mediante una decisión de la Asamblea.

*Notas sobre la Regla 8
(Detalles relativos a la duración y la renovación)*

R8.01 La Regla 8 se basa en las disposiciones contenidas en el Artículo 5bis del Convenio de París en relación con la obligación de conceder un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, así como la posibilidad de exigir el pago de una sobretasa en dicho caso.

R8.02 La Regla 8 es más detallada que el Artículo 5bis del Convenio de París y que establece un plazo de gracia no sólo para pagar las tasas previstas para la renovación del registro de una marca, sino también para presentar la petición de renovación ante la Oficina. A este respecto, las Partes Contratantes tendrán la obligación de aceptar una petición de renovación de un registro, aun cuando dicha petición se presente después de la fecha en que debía efectuarse la renovación, a saber, la fecha en que expira el registro. Las Partes Contratantes podrán fijar un plazo para ello (plazo de gracia), pero este plazo no podrá ser inferior a seis meses a partir de la fecha en que debía efectuarse la renovación. La situación del registro durante el plazo de gracia y el modo en que se reconocerán los derechos de terceros adquiridos eventualmente durante dicho período se determinarán sobre la base de la legislación aplicable de las Partes Contratantes.

R8.03 La Regla 8 establece asimismo un plazo mínimo durante el cual podrá presentarse la petición de renovación antes de la fecha prevista para la renovación. Con ello se pretende garantizar que los titulares de marcas puedan presentar sus peticiones de renovación con la antelación necesaria antes de la expiración de los registros pertinentes, garantizándose así la continuación ininterrumpida de sus derechos registrados.

R8.04 Si la legislación de una Parte Contratante establece que la Oficina debe informar al titular de la fecha en que deberá renovarse su registro, la legislación nacional aplicable podrá prever las consecuencias que entrañará el hecho de que la Oficina omita informar al titular.

*Notas sobre la Regla 9
(Medidas de subsanación en caso de incumplimiento de plazos)*

R9.01 *Párrafo 2).* Cuando se trate de la continuación de la tramitación, el acto omitido debe ser finalizado dentro del plazo disponible para presentar la petición de continuación de la tramitación (es decir, en un plazo no inferior a los dos meses contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de que se trate) o, de conformidad con la legislación de la Parte Contratante, realizado en el momento de presentar la petición.

R9.02 *Párrafo 3).* A diferencia de una petición de prórroga del plazo o de continuación de la tramitación, las Partes Contratantes podrán exigir que en la petición de restablecimiento de derechos se indiquen las razones por las que se ha incumplido el plazo. Las Partes Contratantes tienen libertad para exigir el cumplimiento de todos los requisitos dentro del plazo estipulado en el párrafo 3)c). A este respecto, las Partes Contratantes podrán exigir que se hayan cumplido dichos requisitos en el momento de cursar la petición, o podrán autorizar al solicitante, al titular o a un tercero a cumplirlos requisitos después de haber presentado la solicitud pero dentro del plazo estipulado. En el párrafo 3)c) se reconoce la libertad de las Partes Contratantes para establecer un plazo absoluto para la petición de restablecimiento de los derechos. No obstante, dicho plazo no podrá ser inferior a seis meses contados a partir de

la fecha de vencimiento del plazo incumplido inicialmente.

R9.03 *Párrafo 4*). En esta disposición se enumeran los procedimientos respecto de los que las Partes Contratantes no están obligadas a disponer la prórroga de un plazo, continuarla tramitación o restablecerlo si derechos en virtud del Artículo 14, aunque estén facultadas para ello.

R9.04 *Punto i*). Las Partes Contratantes no están obligadas a contemplar más de un tipo de medidas en virtud del Artículo 14, cuando se haya presentado una petición de medida de reparación después de la expiración del plazo en cuestión, aunque estén facultadas para ello.

R9.05 *Punto ii*). Este punto tiene por objetivo impedir que un solicitante titular obtenga lo que sería, de hecho, una medida doble respecto del procedimiento de que se trate.

R9.06 *Punto iii*). Aunque en virtud de este punto las Partes Contratantes no están obligadas a disponer la prórroga de un plazo o la continuación de la tramitación respecto de un plazo fijado para el pago de tasas de renovación, si están obligadas a prevenir un plazo de gracia para el pago de dichas tasas en virtud del Artículo 5 bis.1) del Convenio de París y para la presentación de la petición de renovación y el pago de las tasas de renovación en virtud del Artículo 13.1)c) y la Regla 8 del Tratado.

R9.07 *Punto iv*). En la medida en que los procedimientos ante un órgano de apelación u otro órgano de revisión establecido en el marco de una Oficina se consideren como procedimientos judiciales en virtud de la legislación de una Parte Contratante, esa Parte no estará obligada a aplicar el Tratado a dichos procedimientos (véase el Artículo 1.viii) y la Nota 1.06). No obstante, aun cuando se aplique el Tratado debido a la naturaleza judicial de dichos procedimientos determinados por la legislación aplicable, las Partes Contratantes no estarán obligadas a prevenir las medidas de subsanación previstas en el Artículo 14. Además, se reconoce que, en aras de la seguridad jurídica, en los procedimientos de recurso generalmente se exige que los plazos estipulados por ley no estén sujetos a prórrogas.

R9.08 *Punto v*). Los procedimientos de oposición relativos a las marcas conllevan generalmente una o más presentaciones de documentos por las partes en litigio, lo que, en determinados casos, puede exigir una serie sucesiva de medidas de subsanación. Aunque parece adecuado, en aras de la seguridad jurídica, excluir las acciones relativas a los procedimientos contradictorios de la obligación de proporcionar medidas de subsanación en virtud del TLT, las Partes Contratantes pueden prevenir su legislación medidas de subsanación adecuadas para los casos en que se tengan debidamente en cuenta los intereses concurrentes de terceros, así como los intereses de otras partes ajenas a los procedimientos.

R9.09 *Puntos vi) y vii*). En aras de la seguridad jurídica y para preservar los intereses de terceros, se podrá excluir los procedimientos mencionados en los puntos vi) a viii) de la aplicación de las medidas de subsanación.

*Nota sobre la Regla 10
(Detalles relativos a la petición de inscripción de una licencia,
o de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia)*

R10.01 *Párrafo 1)a*). En este párrafo se establecen los elementos que una Oficina podrá exigir que se presenten en una petición de inscripción de una licencia. Habida cuenta del

Artículo 17.4), es una lista de elementos resulta exhaustiva. Las Oficinas podrán exigir solamente algunos de sus elementos pero no podrán exigir requisitos diferentes o adicionales.

R10.02 *Punto i) a) vi*). Por lo que respecta a la forma de indicar nombres y direcciones, se aplicará la Regla 2 (*Forma de indicar los nombres y las direcciones*).

R10.03 *Punto ii), iii) v) y vi*). El Artículo 4.2) se aplicará a estos puntos ya que la inscripción de una licencia es un “procedimiento ante la Oficina”. Por consiguiente, en virtud de ese Artículo, se podrá exigir la representación o un domicilio legal.

R10.04 *Punto vii*). Puesto que el Artículo 3 del Convenio de París establece que los nacionales de los países miembros de la Unión de París tienen derecho al trato nacional y están domiciliados o tienen establecimientos industriales o comerciales reales y efectivos en algunos de los países de la Unión de París, este punto permite que se soliciten dichas indicaciones.

R10.05 El *punto viii*) permite a las Partes Contratantes exigir que, cuando el titular, el licenciario o ambas partes sean personas jurídicas, se especifique la naturaleza jurídica de dicha persona. Esta disposición es un reflejo del Artículo 3.1) a) iv) que permite un requisito similar en relación con las solicitudes de marcas.

R10.06 *Punto xi*). Las definiciones de “licencia exclusiva”, “licencianoo exclusiva” y “licencia única” figuran en el Artículo 1) xiii) a) xv). Si la legislación de una Parte Contratante no prevé una o varias de dichas indicaciones, no tendría que suministrar la información correspondiente al punto objeto de examen.

R10.07 El *punto xii*) permite a las Partes Contratantes exigir una indicación de que la licencia sólo se refiere a una parte de un territorio en la que surte efecto el registro, junto con una indicación explícita de esa parte de dicho territorio.

R10.08 *Punto xiii*). Las Partes Contratantes pueden exigir que la petición indique la duración de la licencia concedida o que ésta ha sido concedida por un período de tiempo ilimitado. Si la licencia se concede por un período de tiempo limitado, pero renovado o prorrogado automáticamente, la licencia se consideraría concedida por un período de tiempo limitado. Correspondería a las Partes informar a la Oficina sobre cualquier renovación o prórroga ulterior de la licencia.

R10.09 *Párrafo 2) a)*. Una petición de inscripción de una licencia es una comunicación y, en consecuencia, queda contemplada en el Artículo 8 y en la regla pertinente. La cuestión del derecho a presentar una petición de inscripción de una licencia no se menciona. No obstante, las Partes Contratantes podrán exigir que la parte peticionaria proporcione ciertas pruebas documentales como condición para registrar la licencia. A elección de la parte peticionaria, que será a menudo el representante del licenciante o del licenciario, la petición de inscripción deberá estar acompañada, si así lo exige la Parte Contratante, por los documentos señalados en los puntos i) o ii).

R10.10 *Párrafo 2) b)*. Cuando un cotitular conceda una licencia a su parte del registro, la legislación aplicable podrá exigir el consentimiento de los demás cotitulares. A este respecto, esta disposición es comparable con el Artículo 11.1) d) del Tratado. Todo cotitular que no sea parte en el contrato de licencia puede expresar su consentimiento a la inscripción de la licencia firmando la declaración o certificación de licencia que se prevé en la Regla 10.2) a) ii).

R10.11 *Párrafos 3) y 4)* .No se abordan cuestiones de derecho a presentar una petición de cancelación o modificación del registro de una licencia. No obstante, en estos párrafos se permite a las Partes Contratantes exigir que la parte peticionaria presente, a elección suya, las pruebas documentales señaladas en los puntos i) o ii). Se ha mantenido de liberadamente la amplia formulación del punto i), dado que las razones para solicitar la cancelación o modificación de una licencia registrada pueden ser múltiples.

[Fin del documento]