

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCT/18/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 31 de octubre de 2007

S

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

Decimoctava sesión
Ginebra, 12 a 16 de noviembre de 2007

MARCAS NO TRADICIONALES: ENSEÑANZAS DESTACADAS

Documento preparado por la Secretaría

ÍNDICE

| | <u>Página</u> |
|-----------------------------------|---------------|
| I. INTRODUCCIÓN | 2 |
| II. GENERALIDADES | 2 |
| III. MARCAS TRIDIMENSIONALES..... | 3 |
| IV. MARCAS DE COLOR..... | 4 |
| V. MARCAS SONORAS | 5 |
| VI. DESCRIPCIÓN DE LA MARCA..... | 6 |

I. INTRODUCCIÓN

1. En la decimoséptima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), que tuvo lugar en Ginebra del 7 al 11 de mayo de 2007, el SCT pidió a la Secretaría que preparara un documento de trabajo para su próxima sesión, en el que se tuvieran en cuenta las deliberaciones mantenidas en esa sesión y se expusieran enseñanzas destacadas para los Estados miembros en relación con la representación de los tipos de marcas que el SCT examinó durante la decimoséptima sesión, así como toda otra información que los miembros del SCT hubieran presentado, abordando en forma específica la cuestión de las enseñanzas destacadas (véase el documento SCT/17/7, párrafos 7 y 8).

2. En consecuencia, la Secretaría ha preparado el presente documento, que se basa en los debates de las partes del documento SCT/17/2 correspondientes a las marcas tridimensionales, las marcas de color y las marcas sonoras que tuvieron lugar en la decimoséptima sesión del SCT (véase el documento SCT/17/8 Prov., párrafos 14 a 97). Asimismo, se basa en la información presentada por los siguientes miembros del SCT antes de la decimoséptima sesión del Comité Permanente: Australia, Bulgaria, China, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Japón, la ex República Yugoslava de Macedonia, Marruecos, Moldova, Noruega, Reino Unido, República de Corea, Suecia, Suiza, Turquía, la Comunidad Europea y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) en nombre de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. Además, en el documento se tiene en cuenta la información presentada por dos miembros del SCT después de la decimoséptima sesión del Comité Permanente, a saber, Brasil y Turquía.

II. GENERALIDADES

3. Teniendo en cuenta la opinión formulada por el SCT en su decimoséptima sesión (véase el documento SCT/17/8 Prov., párrafo 15), en el presente documento se utilizarán los términos “marcas no tradicionales” en lugar de “nuevos tipos de marcas”.

4. Cabe señalar ante todo que la representación de las marcas no tradicionales constituye únicamente una parte de la cuestión más general de la representación de los signos, respecto de los cuales se solicita el registro como marcas ante las oficinas nacionales. Esa representación adopta a menudo la forma de imagen o dibujo, pero particularmente en el caso de las marcas no tradicionales, puede adoptar otras formas, siempre y cuando demuestren la naturaleza de la marca, permitan realizar un examen adecuado y posibiliten a las partes interesadas consultar el registro para conocer el alcance de la protección otorgada a un signo determinado.

5. En algunos casos, la representación de las marcas no tradicionales puede traer consigo varios elementos combinados, por ejemplo: la indicación del tipo de marca en la solicitud, de manera que se distinga claramente de otros signos más convencionales; la descripción detallada de la marca, aun cuando a veces se presente una imagen o dibujo, y otros medios técnicos, como las grabaciones sonoras o las referencias a sistemas de clasificación de los colores.

6. Actualmente los debates parecen centrarse en hallar los medios “adecuados” de representación de las marcas no tradicionales evitando requisitos de procedimiento que sean demasiado complejos o gravosos para los solicitantes y las Oficinas. Se ha señalado que la representación de esos tipos de signos debe satisfacer no solamente a la Oficina, sino al público en general, incluidos los posibles competidores, que tiene que comprender qué se reivindica como marca.

III. MARCAS TRIDIMENSIONALES

7. En cuanto a la representación de las marcas tridimensionales, parece que resultan pertinentes dos cuestiones, a saber, el tamaño de la reproducción y el número de vistas diferentes de la marca, si las hubiere, que forman la representación. También puede constituir un requisito corriente la indicación del tipo de marca. La mayoría de las oficinas exigen una representación gráfica o fotográfica bidimensional de la marca en la que se muestre el carácter tridimensional del signo.

8. Sin embargo, parece que existen diferencias notables en cuanto al número de vistas del objeto o signo tridimensional que ha de ser representado y respecto a si éstas deben ser suministradas únicamente a invitación de la Oficina o a iniciativa del solicitante. Además, parece que también existen distintas prácticas sobre si las vistas adicionales deben disponerse de manera particular en el formulario de solicitud o si pueden enviarse por separado en forma de anexos.

9. En cuanto al número de vistas, por una parte se mantiene que sólo es aceptable una vista de la marca. Si la Oficina no es capaz de determinar la naturaleza real de la marca y considera que le sucederá lo mismo al público, solicitará una descripción de la marca mediante palabras. El solicitante tendría que pedir de hecho que la Oficina renuncie a esa práctica a fin de presentar vistas adicionales.

10. Esta práctica se contrapone a la de las Oficinas que dejan en manos del solicitante determinar el número de vistas que han de ser presentadas. En esos sistemas, se considera que va en interés del solicitante presentar el número de representaciones necesarias para mostrar las características particulares de la marca. En la práctica de otras Oficinas, la cuestión del número de vistas necesarias para proporcionar una representación apropiada de la marca se estudia caso por caso.

11. En cuanto al tamaño de las representaciones, parece que existe un amplio número de opciones¹, que comprenden asimismo diversos formatos. Esto puede crear problemas a los solicitantes que deseen obtener protección para el mismo signo en más de una jurisdicción. El caso típico tiene que ver con un país de primera presentación que disponga la representación de la marca en formato A4 o en un formato parecido o la presentación de varias reproducciones en cualquier formato, cuando en el país de la presentación posterior se exija un formato mucho más pequeño, por ejemplo, el de 8 x 8 cm.

12. Las Oficinas también pueden tener problemas al examinar marcas cuya representación no sea suficientemente clara y distinguible. Puede que sea difícil distinguir los caracteres o la escritura, especialmente en formatos muy pequeños, factor que puede resultar pertinente a los fines del examen. En esos casos, la Oficina puede exigir que se presenten vistas adicionales o una descripción de las características esenciales de la marca.

13. Cuando una Oficina haya puesto en práctica un sistema de presentación electrónica, podrá definir la manera en que procesará las imágenes presentadas con la solicitud de registro de marca. En un caso, por ejemplo², se indica en las directrices relativas a la presentación electrónica que debe utilizarse un archivo adjunto para la representación de marcas no constituidas por palabras y que únicamente se aceptarán los archivos que utilicen el formato *jpeg*³.

IV. MARCAS DE COLOR

14. La primera cuestión que se plantea en relación con la representación de las marcas de color consiste en determinar si deben aplicarse los mismos requisitos a la representación del color reivindicada como característica distintiva de la marca y a las marcas de color propiamente dichas. Parece que en algunas jurisdicciones se considera necesario definir esta cuestión preliminar, ya que se dispone que deben aplicarse determinados requisitos (más estrictos) a las marcas de color. Como estas últimas han sido incluidas en la categoría de marcas no tradicionales, en los párrafos que figuran a continuación se hará referencia a ese tipo de signo y a las combinaciones de color sin contornos delineados.

15. Como las marcas de color son signos visibles, la representación de ese tipo de marcas puede efectuarse proporcionando una muestra del color o los colores en papel. Por supuesto, también es posible describir en palabras los colores que componen la marca (por ejemplo, utilizando su nombre común). La naturaleza de la marca se indica generalmente en el formulario de solicitud o si no, se anota en las observaciones. También puede que sea necesario proporcionar una descripción de la manera en que se aplica el color a los productos o de la manera en que se utiliza en relación con los servicios.

16. En la descripción del color cabe incluir una referencia a los códigos de color, como PANTONE®, RAL™, Focoltone®, RGB, etcétera. A ese respecto, la práctica de las Oficinas parece variar. Algunas Oficinas disponen como requisito de forma que se haga referencia en la solicitud a los códigos de color, otras recomiendan utilizar ese tipo de referencias, pero otras simplemente aceptan las indicaciones de ese tipo en caso de que el solicitante decida incluirlas⁴.

17. Según una opinión atendible, en la medida en que esté compuesta por palabras, que a su vez están compuestas por letras, una descripción expresada en palabras constituye, de hecho, una representación gráfica del color, pero es posible que no sea suficiente en todos los casos. Esta opinión se funda en un análisis de las modalidades de representación de los signos de color, a saber, una muestra del color en papel, análisis cuya conclusión es que esta forma no es estable, pues puede deteriorarse con el tiempo y, por lo tanto, no constituiría por sí misma una representación gráfica del signo⁵.

18. Sin embargo, puede admitirse como representación gráfica la designación de un color mediante códigos de color reconocidos internacionalmente, puesto que esos códigos son considerados precisos y estables⁶. También se ha manifestado la opinión de que la referencia a los códigos de color debe suministrarse además o en lugar de otros requisitos de representación⁷. En términos generales, en aras de la precisión, muchas oficinas recomiendan el uso de referencias a códigos de color, dejando librada al criterio del solicitante la elección de la norma industrial que utilizará a tal efecto.

19. En algunas oficinas se han planteado problemas debido a la distorsión del color original en imágenes transmitidas por medios electrónicos o escaneadas. En este contexto, cabe mencionar que, en la OMPI, el Equipo Técnico de Normas sobre Marcas, del Grupo de Trabajo sobre Normas y Documentación (SDWG) del Comité Permanente de Tecnologías de la Información (SCIT), ha estado elaborando directrices sobre el formato y el tamaño de los ficheros electrónicos de imágenes, en el marco de un proyecto de recomendación para la gestión electrónica de los elementos figurativos de las marcas.

V. MARCAS SONORAS

20. Con respecto a las marcas sonoras, cabe preguntarse ante todo si se relacionan con sonidos musicales, ya sea preexistentes, ya sea creados especialmente a los fines del registro de la marca, o si consisten en sonidos existentes en la naturaleza (es decir, sonidos de animales, o correspondientes a fenómenos meteorológicos o geográficos) o producidos por máquinas u otros dispositivos creados por el ser humano.

21. Cuando se impone el requisito estricto de que la representación de sonidos musicales sea “gráfica”, por lo general ésta se realiza indicando en la solicitud el tipo de marca y presentando las notas musicales correspondientes en un pentagrama. Complemento de esos requisitos básicos puede ser una descripción mediante palabras del sonido, que indique los instrumentos utilizados, sus notas, su longitud y toda otra característica del sonido en cuestión.

22. En muchos países también se exige la grabación del sonido en un soporte de uso corriente, a saber, un casete o un CD. Hoy día, la presentación electrónica de solicitudes permite suministrar la reproducción del sonido en un fichero electrónico, por ejemplo, MP3 o .WAV⁸, que puede ponerse a disposición de las partes interesadas o del público en la propia Oficina o su sitio Web.

23. En una opinión se manifiesta que la representación gráfica de las marcas sonoras puede lograrse mediante un pentagrama dividido en compases que contenga una clave, notas musicales y silencios cuya forma indique su valor relativo y, de ser el caso, los accidentes, determinando el tono y la duración de las notas. Si bien no permite percibir el sonido de forma inmediata, esta forma de representación da a las autoridades y el público, en particular los comerciantes, la posibilidad de comprender fácilmente de qué sonido se trata⁹.

24. Sin embargo, queda claro que existen interpretaciones más flexibles acerca de lo que debería constituir una representación “gráfica” a los fines del registro de las marcas sonoras y se entiende que se trata de la notación musical, así como la descripción mediante palabras. Cuando la representación “gráfica” no es un requisito absoluto, se considera que una grabación del sonido constituye una representación adecuada de la marca. De hecho, se observa que cuando la marca consiste exclusivamente en un sonido, una fragancia, u otro elemento que no se perciba con la vista, no se exige al solicitante que presente un dibujo¹⁰.

25. La representación de sonidos no musicales puede lograrse por otros métodos, por ejemplo, la onomatopeya, la descripción mediante palabras, una grabación sonora anexada al formulario de solicitud, una grabación digital puesta a disposición en Internet o una combinación de todos esos métodos. Este tipo de representación parecería relativamente fácil de lograr y bastante accesible al público en general. Además, para preservar la facilidad de acceso, no suelen aceptarse los modos técnicos de representación que sólo puedan ser

comprendidos por especialistas. Sin embargo, con arreglo a una opinión, una simple onomatopeya, sin más, no puede constituir una representación gráfica del sonido o ruido de los que presume ser la descripción fonética¹¹.

26. La duración de un sonido, en particular de un sonido musical, puede servir para determinar si un signo puede constituir una marca. En la mayoría de los casos, se solicita el registro de marcas sonoras bastante breves, y se menciona que la Oficina puede fijar la longitud máxima de ese tipo de signos. Por cierto, la longitud del sonido musical tendrá incidencia en el tipo de representación gráfica aceptable para la Oficina. En particular, la longitud es importante cuando la representación de la marca se realiza mediante notas musicales, pero parecería menos importante en el caso de ficheros digitales u otras formas de grabación.

VI. DESCRIPCIÓN DE LA MARCA

27. En el caso de ciertos signos, una descripción mediante palabras parece ser el complemento necesario de otros métodos de representación. En algunos casos, hasta parece ser el único método adecuado (o posible). En la legislación de algunos países ya se prevén directrices o requisitos mínimos relativos a las descripciones¹². Sin embargo, puede ser útil examinar esta cuestión en mayor detalle.

[Fin del documento]

¹ En una muestra aleatoria del tamaño de las representaciones en distintos miembros y sistemas figuran las dimensiones siguientes: 8 x 8 cm. (Sistema de Madrid – Formato MM2), 8 x 8 cm. (Reino Unido), 6 x 6 cm. (Brasil) con 0,5 cm. en todos los lados, lo que supone una superficie real de 5 x 5 cm.; 8 x 12 cm. (España), 10 x 10 cm. (Australia), no superior a 10 x 10 cm. y no inferior a 4 x 4 cm. (México), 17,5 x 10 cm. (OAPI) y una hoja A4 (Singapur).

² Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

³ JPEG: *Joint Photographic Experts Group* (Grupo Mixto de Expertos en Fotografía), el nombre del grupo que creó la norma que describe un esquema de códigos para la compresión de imágenes, así como el formato de archivo para almacenar la imagen comprimida.

⁴ Véase el documento SCT/17/2, párrafo 15.

⁵ *Libertel Groep BV contra Benelux-Merkenbureau*, Caso C-104/01 [2003] ETMR 63, párrafos 31 a 35.

⁶ *Libertel Groep BV contra Benelux-Merkenbureau*, Caso C-104/01 [2003] ETMR 63, párrafo 37.

⁷ En la información presentada al SCT, la Delegación del Reino Unido indica que “exigimos que el color se identifique mediante referencia a un código de color aceptado internacionalmente, como Pantone®, RAL™ o RGB. No es preciso que el solicitante suministre una representación del color, pero puede hacerlo si lo desea”. Véase <http://www.wipo.int/sct/en/comments>.

⁸ Véase el documento SCT/17/2, párrafo 32.

⁹ *Shield Mark BV contra Joost Kist*, Caso C-283/01 [2004] ETMR 33, párrafo 64.

¹⁰ Información presentada por la Delegación de los Estados Unidos de América, pág. 2, véase <http://www.wipo.int/sct/en/comments>.

¹¹ *Shield Mark BV contra Joost Kist*, Caso C-283/01 [2004] ETMR 33, párrafo 60.

¹² Por ejemplo, en la Regla 1.1), párrafo 2) del Reglamento aplicado por la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) se dispone que el solicitante debe describir en 50 palabras los elementos distintivos de su marca. Información presentada por la BOIP, pág. 2, véase <http://www.wipo.int/sct/en/comments>.