

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

S
SCT/18/3 Prov.
ORIGINAL: Inglés
FECHA: 14 de septiembre de 2007

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

Decimoctava sesión
Ginebra, 12 a 16 de noviembre de 2007

**PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN EN MATERIA DE MARCAS:
ENSEÑANZAS DESTACADAS**

Documento preparado por la Secretaría

ÍNDICE

	Página
I. INTRODUCCIÓN	2
II. RESEÑA	2
III. RELACIÓN ENTRE LOS PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN Y DE EXAMEN	3
a) Generalidades	3
b) Observaciones.....	4
IV. MOTIVOS DE OPOSICIÓN	5
a) Motivos absolutos.....	5
b) Motivos relativos	6
V. PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN.....	6
a) Publicación	6
b) Ámbito para presentar una oposición.....	7
c) Derecho a presentar una oposición	7
d) Período de oposición	7
e) Alegaciones y prueba.....	8
f) Conciliación	9
g) Apelación.....	11
h) Procedimientos conexos	11
VI. EVOLUCIÓN.....	12
a) Indicación preliminar.....	12
b) Divulgación inicial obligatoria.....	12

ANEXO

PERÍODO DE OPOSICIÓN

I. INTRODUCCIÓN

1. En la decimoséptima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra del 7 al 11 de mayo de 2007, el SCT solicitó a la Secretaría que redactara un documento de trabajo para su sesión siguiente, con el fin de exponer las “enseñanzas destacadas” recogidas en lo que atañe a los procedimientos de oposición. Este documento se prepararía a partir de la información ya presentada por los miembros del SCT, del informe de la decimoséptima sesión y de 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, párrafo 13).

2. En consecuencia, la Secretaría preparó el presente documento, que se basa en el Resumen de las respuestas al Cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas (documento WIPO/STrad/INF/1, denominado en adelante “Cuestionario”) que incluye las respuestas recibidas de 73 Estados miembros y tres organizaciones intergubernamentales; se basa además en las deliberaciones mantenidas en la decimoséptima sesión del SCT (SCT/17/8 Prov., a partir del párrafo 99) y en la información presentada por los siguientes miembros del SCT, según lo acordado en la decimosexta 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.

3. En respuesta a otra solicitud del SCT, la Secretaría elaboró un borrador del documento, que se publicó en el foro electrónico del SCT solicitando a los Estados miembros que presentaran comentarios; éstos se utilizarían en la versión final del documento (véase el documento SCT/17/7, párrafo 14).

II. RESEÑA

4. En términos generales, y con independencia del tipo de procedimiento de oposición que un país pueda tener (previo al registro, posterior al registro, limitado a ciertos motivos o ilimitado), la presencia de este procedimiento en el marco de los sistemas de registro y protección de las marcas reviste un carácter netamente positivo. Permite revisar las decisiones sobre el examen, creando frenos y contrapesos internos. Además, la Oficina de Marcas (denominada en adelante “la Oficina”) puede recibir de terceros y de la industria algunas informaciones y pruebas adicionales a las que tal vez no haya accedido antes y que darían lugar a la denegación del registro de una marca determinada. Sería el caso, por ejemplo, si se alegara la existencia de derechos anteriores o de información que prueba que un determinado término es considerado descriptivo por la industria y, por lo tanto, debe poder usarse libremente.

III. RELACIÓN ENTRE LOS PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN Y DE EXAMEN

a) Generalidades

5. La relación entre los procedimientos de examen y de oposición depende de varios elementos, pero el más importante es el tipo de examen que realice la Oficina. En ciertos sistemas, es posible que la Oficina examine una solicitud en cuanto a los motivos formales, absolutos y relativos de denegación, y una oposición podrá basarse en esos mismos motivos. Como consecuencia del examen de los motivos relativos, si se considera que una marca entra en conflicto con derechos anteriores podrá quedar excluida ya en esta etapa.

6. En otros sistemas es posible que aunque la Oficina examine una solicitud de marcas en cuanto a los motivos formales y absolutos de denegación, las oposiciones puedan plantearse a partir de motivos relativos. En esos casos, el procedimiento de oposición complementa el proceso de examen, porque ciertas cuestiones que la Oficina no examina pueden plantearse en el marco de ese procedimiento.

7. Puede considerarse que un sistema de examen completo en cuanto a los requisitos formales y a los motivos absolutos y relativos de denegación es suficiente para que la Oficina decida si registrar o no la marca cuya protección se solicita. En un sistema de esa índole, el proceso de examen puede complementarse con un procedimiento administrativo de cancelación que permita impugnar una marca por motivos absolutos y relativos después de su registro.

8. A este respecto, las ventajas de las distintas modalidades de examen y de oposición deben considerarse en relación con todas las partes que intervienen, a saber, el solicitante, la Oficina y eventuales terceros. Los sistemas de oposición pueden categorizarse a grandes rasgos como “previos al registro” o “posteriores al registro”, en función de la oportunidad o la disponibilidad del procedimiento, según se realice antes o después de la publicación de la solicitud o el registro.

9. En los sistemas de oposición previa al registro, parece haber una fuerte presunción de que una vez registrada la marca, la titularidad asignada al solicitante es definitiva, en particular, en los sistemas de registro en los que la titularidad se basa en el uso de la marca antes que sólo en su registro. Para sostener esa presunción, se considera preferible comprobar antes del registro una eventual reclamación acerca de la titularidad de los derechos, para no tener que invalidar esos derechos después de su concesión. La elección de este sistema también puede estar vinculada a cuestiones como la accesibilidad del *foro* designado para ventilar los procedimientos conexos (es decir, invalidación o cancelación) o a los costos correspondientes a esos procedimientos.

10. Además, en los sistemas de oposición previa al registro se tiende a limitar el examen por la Oficina a los motivos formales y absolutos, permitiendo a terceros fundar su oposición en motivos tanto absolutos como relativos, o sólo en motivos relativos. Ello puede incidir en el número de oposiciones presentadas en la Oficina, ocasionando su aumento.

11. Limitar el lapso que transcurre entre la solicitud y el registro parece ser uno de los elementos principales de los procedimientos de oposición posterior al registro. Huelga decir que es una ventaja contar con un derecho que puede hacerse valer ya después del examen por la Oficina, aunque aún exista la posibilidad de que se presente una oposición. Un largo

trámite de solicitud impide al solicitante iniciar una acción judicial contra los eventuales infractores. Otra ventaja de los procedimientos de oposición posterior al registro es el hecho de que es posible empezar a utilizar en un lapso relativamente corto las marcas que no serían objeto de oposición, que ya pueden hacerse valer como derechos resultantes del registro.

12. Las modalidades procedimentales de los sistemas de oposición posterior al registro podrán diferir según que el examen se base en motivos absolutos o relativos, y los mismos motivos podrán esgrimirse en la oposición, o que el examen se limite a motivos formales y absolutos y, en ese caso, los motivos relativos sólo pueden ser planteados por terceros en los procedimientos de oposición. En esos sistemas, se producirán ahorros relacionados con la reducción del período de tramitación de una solicitud y la cantidad y el tipo de pruebas necesarias para fundamentar las pretensiones del solicitante o refutar los argumentos del oponente.

13. En la esfera de los procedimientos de oposición las elecciones futuras están dictadas por la experiencia. Así pues, es posible observar importantes transiciones, pasándose de sistemas de oposición previa al registro a sistemas de oposición posterior al registro y viceversa. Por lo general, estos cambios se realizaron tras mantener consultas con la comunidad de usuarios, para que ninguna de las partes intervinientes en el registro y la protección continua de los derechos que confiere una marca tuviera que cargar en demasía con los costos que suponen esos procedimientos.

b) Observaciones

14. La posibilidad de formular “observaciones” es una característica relativamente nueva de los procedimientos de oposición. Las observaciones pueden ser representadas por terceros en relación con procedimientos de oposición, o en paralelo a éstos. El objetivo principal de las observaciones es transmitir a la Oficina cualquier información que pueda llevar a la denegación del registro de un signo determinado. La persona que presenta la observación no pasa a ser parte en un procedimiento y, por lo general, las oficinas no responden a las observaciones.

15. Las oficinas que admiten observaciones pueden aceptarlas sobre la base de motivos absolutos o relativos, o limitarlas a los motivos absolutos. En algunos casos, podrán formular observaciones las instituciones oficiales interesadas en mantener la disponibilidad o exclusividad de ciertos signos, por ejemplo el Ministerio de Agricultura en relación con los nombres de variedades de semillas, o los comités olímpicos nacionales en relación con el símbolo olímpico.

16. No existe un plazo específico para la presentación de observaciones; pueden enviarse a la Oficina una vez que la solicitud se ha publicado y se ha abierto a la presentación de oposiciones, durante el plazo de oposición o mientras ésta se está tramitando. Por lo general, las observaciones se transmiten al solicitante, invitando a formular comentarios, y si el solicitante envía una contestación, ésta no se reenvía a la persona que ha presentado la observación quien, por otra parte, suele encargarse de supervisar el procedimiento. Si la solicitud da lugar a un registro, podrá pedirse su invalidación o cancelación o presentarse a una oposición posterior al registro, según el caso.

17. En un sistema se prevé un procedimiento similar al de la observación, denominado “carta de protesta”; esa carta puede presentarse durante el examen de la solicitud. Sin embargo, la carta no pasa directamente al examinador, sino que se envía a un revisor independiente que determina si la prueba presentada con la carta es de naturaleza *inter partes*. Si la prueba es descriptiva y resulta evidente que el examinador no había contado con esa información, será enviada y se adjuntará al expediente. Si la carta de protesta no se incluye en el expediente, el remitente podrá utilizarla posteriormente en una notificación de oposición.

18. Si bien se considera que las observaciones son útiles, las estadísticas demuestran que su uso es limitado en comparación con el de las oposiciones. Aparentemente, muy pocas veces se reabre el examen debido a los motivos esgrimidos en las observaciones. Cuando el examinador tiene acceso a numerosas fuentes de información, este tipo de procedimiento se utiliza con menor frecuencia. Sin embargo, las oficinas siguen considerando que es útil contar con la posibilidad de recibir observaciones, especialmente cuando el examen se limita a determinados conjuntos de motivos.

IV. MOTIVOS DE OPOSICIÓN

19. A pesar de que la distinción entre motivos absolutos y relativos de denegación (y, por lo tanto, de oposición) es de aceptación generalizada, no todos los sistemas siguen necesariamente esa categorización y también pueden plantearse oposiciones por cualquier motivo previsto en la legislación. Sin embargo, la distinción parece ser importante para las oficinas que han limitado el tipo de motivos que pueden plantearse durante el examen, en la oposición o al presentar observaciones.

a) Motivos absolutos

20. Parece haber algunas dificultades para evaluar un motivo de denegación cuando se declara que la marca ha sido “registrada o solicitada de mala fe”. En varios sistemas, cuando se alega mala fe deben existir pruebas claras y suficientes para fundamentarla, lo que hace particularmente difícil valerse de este motivo.

21. Es posible en cierta medida anticiparse a esa dificultad incluyendo en la solicitud una declaración en el sentido de que el solicitante sabe que es la única persona con derecho a utilizar el signo en cuestión. Si un oponente puede probar que esta declaración firmada por el solicitante es falsa, la oposición tendrá éxito. Esta posibilidad también está disponible en los procedimientos de invalidación y cancelación.

22. En los sistemas en los que los derechos se conceden como consecuencia del uso, una oposición puede basarse en el motivo de que “la marca ha sido abandonada”. La alegación de abandono de la marca puede plantearse en los procedimientos de oposición y de cancelación o de invalidación. Ello significa que el solicitante ya no utiliza la marca y no tiene intención de reanudar su uso. En esos sistemas, uno de los fundamentos de la solicitud es la intención de uso de la marca; así pues, un oponente puede alegar que el solicitante nunca tuvo, de buena fe, la intención de utilizar la marca en el comercio.

23. Sin embargo, en la mayoría de los sistemas, la alegación de abandono de la marca se relaciona con los procedimientos de cancelación e invalidación basados en la falta de uso. Hay un período (habitualmente, de tres a cinco años) después del cual puede presentarse una alegación semejante. Si en ese caso el titular del derecho puede probar que la falta de uso está justificada, por ejemplo, debido a circunstancias ajenas a su voluntad, la alegación de falta de uso tiene pocas probabilidades de éxito. Sin embargo, cabe observar que por lo general, los procedimientos de cancelación basados en la falta de uso se ventilan en los tribunales y no en la Oficina.

24. A veces, se plantean conflictos con las disposiciones del derecho internacional que se refieren a símbolos como la Cruz Roja y la Media Luna Roja, protegidos por convenios especiales. Otras disposiciones del derecho internacional que pueden dar lugar a la denegación del registro de una marca son, por ejemplo, el artículo 6^{ter} del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, o una resolución de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) relativa a las denominaciones comunes internacionales (DCI) para las sustancias farmacéuticas.

25. Por lo general, las marcas que entran en conflicto con indicaciones geográficas no se registran. Según el sistema vigente de protección de las indicaciones geográficas, un conflicto de esa índole, real o potencial, es considerado como motivo de oposición.

26. En la legislación nacional también pueden prevalecer motivos específicos para evitar el uso de marcas que se relacionan con un ámbito de actividad determinado (por ejemplo, el ámbito farmacéutico o bancario), para cuyo ejercicio suele ser necesaria una autorización específica del Estado.

b) Motivos relativos

27. En algunas legislaciones, cuando una marca registrada ha pasado a ser notoriamente conocida entre los consumidores de los productos y servicios que abarca, su titular puede obtener el registro de esa misma marca u otra similar para productos y servicios que pertenecen a otras clases aunque, respecto de esos últimos, la marca no se utilice y no exista la intención de utilizarla. Este tipo de registro se denomina “marca preventiva”. Se considera que el uso por otros de la marca notoriamente conocida para productos y servicios diferentes podría estar indicando una conexión entre esos productos y servicios y el titular de la marca conocida, sin que esa conexión exista realmente.

28. Las marcas preventivas registradas no pueden atacarse so pretexto de falta de utilización. Sin embargo, desde el comienzo el solicitante deberá sostener que la solicitud corresponde a una marca preventiva, indicando la marca sobre la que se basa la solicitud de registro de la marca preventiva.

V. PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN

a) Publicación

29. Además de la publicación en papel, la Oficina puede prever la publicación de las solicitudes y los registros de marcas en su sitio Web. Sin embargo, es posible que la mera publicación en Internet no sea suficiente; habitualmente, los agentes de marcas controlan el

boletín oficial, en papel o en versión electrónica. Sin embargo, existe un gran número de solicitantes que actúan en nombre propio, que tienen empresas muy pequeñas, en cuyo beneficio sería necesario ampliar el alcance de las publicaciones de las oficinas.

30. Las actividades corrientes de publicación de la Oficina pueden complementarse con un servicio interno especial por el cual la Oficina informa al titular de una marca cada vez que ésta se menciona en informes de examen posteriores. La experiencia demuestra que los titulares que se han suscrito a ese servicio lo encuentran particularmente útil y económico. Otra posibilidad es notificar antes de la publicación a los titulares cuyos derechos podrían verse afectados por la nueva marca. Este procedimiento no es vinculante para la Oficina, pero facilita información a los eventuales oponentes.

b) **Ámbito para presentar una oposición**

31. Según el tipo de sistema de oposición que se aplique, los procedimientos de oposición pueden iniciarse ante la Oficina o en otro ámbito, como una autoridad judicial o administrativa de apelación. El papel de la Oficina podrá cambiar, pasando de desempeñar funciones puramente administrativas a ejercer funciones cuasijudiciales. En muchos casos, el órgano que recibe la oposición ya es un órgano colegiado compuesto por abogados o expertos en derecho cuyas decisiones pueden ser objeto de apelación.

c) **Derecho a presentar una oposición**

32. Las experiencias relacionadas con la cuestión del derecho a presentar una oposición no son uniformes. En algunos sistemas, una vez publicada la solicitud de marca, cualquier persona puede presentar una oposición fundándose en distintos motivos. En esos sistemas habitualmente no se distingue entre motivos absolutos y relativos, por lo cual no es necesario que el oponente afirme, por ejemplo, la existencia de una relación específica con el signo objeto de la oposición o un derecho anterior sobre el mismo.

33. Por el contrario, en muchos sistemas, para que la oposición sea aceptada, el derecho debe asistir al oponente, en razón de una solicitud de registro o del registro de una marca. En ciertos sistemas, se menciona el concepto de interés directo y legítimo. Sin embargo, alguna forma de interés legítimo puede ser necesaria para fundar una oposición en un motivo relativo específico, a saber, el conflicto con una marca notoriamente conocida o marca famosa. Otra posibilidad es que el derecho a presentar una oposición dependa de los motivos que se alegan en la oposición y ello quedará determinado por la Oficina. El oponente puede formular varias alegaciones, pero deberá probarse que su derecho surge de una de ellas.

d) **Período de oposición**

34. El período de oposición suele constar de un plazo inicial al que pueden añadirse prórrogas. En función de que el sistema prevea oposición previa o posterior al registro, el plazo inicial se contará a partir de la fecha de publicación de la solicitud o del registro de la marca. En algunos sistemas podrán concederse prórrogas en forma automática cuando se las solicita dentro del período inicial de oposición. Más allá de ese período, será necesario demostrar justa causa o acuerdo entre las partes.

35. En el cuadro que figura en el Anexo se reproduce la información presentada por los miembros del SCT en sus respuestas al Cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas, completada o actualizada por la información presentada ulteriormente o durante los debates mantenidos en la decimoséptima sesión del SCT.

36. Por lo que atañe a la longitud del período de oposición, cabe observar tres elementos. En primer lugar, una forma de aumentar la seguridad jurídica puede ser reducir el número y la longitud, por ejemplo a seis meses, de las eventuales prórrogas del período de oposición. Por otra parte, prorrogar el plazo inicial, de dos meses en vez de 30 días, puede resultar ventajoso para los solicitantes extranjeros. Los cambios legislativos relativos a la longitud del período de oposición se realizan en consulta con los usuarios. Hay una fuerte conexión entre la longitud del período de oposición y la oportunidad de que las partes logren un arreglo amigable.

37. En segundo lugar, la presentación electrónica de oposiciones y la publicación electrónica permiten ahorrar tiempo y dan a las partes interesadas la posibilidad de supervisar el registro de su marca e informarse lo antes posible acerca de una solicitud de marca contra la cual pueden querer presentar una oposición. El uso de nuevas tecnologías en las solicitudes de marcas también es importante en los territorios que tienen una geografía compleja y una Oficina centralizada, porque permite acceder a la información en un plazo razonable.

38. En tercer lugar, los plazos para presentar una oposición son sólo una parte de los plazos generales para realizar trámites ante la Oficina. Los plazos deben ser razonables y proporcionados y tener en cuenta los intereses del solicitante y del oponente, que podrá ser local o extranjero. Ante esta perspectiva, unos plazos muy cortos perjudican a los solicitantes u oponentes extranjeros, mientras que unos plazos demasiado largos perjudican los intereses del solicitante que querrá saber, dentro de un plazo razonable, si la marca es objeto de oposición.

e) Alegaciones y prueba

i) *Notificación de oposición*

39. Por lo general, un procedimiento de oposición comienza con la presentación de una notificación de oposición que podrá presentarse a la Oficina por escrito, valiéndose de los medios de comunicación aceptados por la Oficina (papel, fax o medios electrónicos de transmisión). En algunas Oficinas nacionales, la fecha de recepción de la notificación de oposición podrá ser el punto de partida de otras medidas que tome la Oficina, como la transmisión de la notificación al solicitante y la indicación de un plazo para la contestación. En algunos sistemas, con independencia de que el solicitante conteste la notificación, la Oficina podrá proceder a examinar la oposición.

ii) *Examen por la Oficina*

40. Tras recibir la notificación de oposición, la Oficina podrá examinar si se cumplen determinados requisitos de la oposición, como el derecho a presentarla, el plazo previsto y el pago de la tasa correspondiente. La Oficina también podrá verificar si se ha otorgado un poder y, eventualmente, podrá conceder un plazo para cumplir con este requisito. En el caso de oposiciones presentadas por medios electrónicos, es posible que este paso forme parte de un proceso automatizado.

41. En esta etapa, es posible además que ciertas Oficinas verifiquen los motivos de oposición o la existencia de al menos un motivo, según el caso. Existen diferencias significativas entre los sistemas que exigen la presentación de pruebas que fundamenten las alegaciones incluidas en la notificación de oposición y los sistemas que exigen y evalúan la prueba recién después de comenzar el procedimiento contencioso. Esto también puede dar la oportunidad de evaluar la cuestión del derecho a presentar la oposición.

42. Es posible que el procedimiento de oposición dé al solicitante la oportunidad de invocar la falta de uso de la marca anterior que fundamenta la alegación del oponente. En ese caso, ambas partes presentan pruebas y alegaciones para respaldar sus pretensiones o su defensa.

iii) Notificación al solicitante o titular

43. La notificación de oposición se comunica al solicitante o el titular, quienes podrán contestar dentro del plazo previsto. Existen ciertas diferencias en cuanto a lo que se exige al solicitante o el titular. Por ejemplo, puede exigirse al solicitante que conteste la oposición, simplemente negando o afirmando cada una de las alegaciones que se exponen en la oposición. En algunos casos podrá prorrogarse el plazo de contestación; en otros, la falta de contestación del solicitante se interpreta como retiro de la solicitud, en otros aún, es posible que la Oficina no exija una contestación del solicitante y proceda a examinar la oposición.

iv) Consideración por la Oficina

44. Las leyes y los reglamentos nacionales rigen la manera en que la Oficina o el órgano que dirime la oposición evaluará la marcha del procedimiento. Por lo general, el órgano que dirime la oposición basa su decisión en la información y las pruebas presentadas por el oponente y el solicitante. En ciertos casos, es posible que se celebren audiencias a petición de parte; en otros casos, la propia Oficina podrá considerar que es necesario celebrar una audiencia. Por lo general, en esta etapa ya no pueden presentarse nuevas pruebas, sino que el órgano que dirime la oposición interrogará a las partes acerca de sus alegaciones.

v) Presentación de la prueba

45. Por lo general, se crea un expediente en papel que contiene todas las pruebas presentadas por las partes. Mantener este expediente es importante porque ayudará al órgano que dirime la oposición a pronunciar su decisión. Con arreglo a las debidas garantías procesales, ambas partes tienen la posibilidad de presentar pruebas, generalmente dentro de un plazo determinado. En la mayoría de los sistemas, son pocas las audiencias que se celebran y la mayoría de las decisiones se basan en las alegaciones y las pruebas presentadas en la Oficina. Sin embargo, la evolución reciente indica una tendencia distinta (véase la Sección VI), pues se contempla la reducción de la cantidad de prueba presentada en la Oficina en el marco de un procedimiento de oposición, con el fin de aprovechar mejor el tiempo y los recursos humanos utilizados para tratar la información.

f) Conciliación

46. Por lo general, en los procedimientos de oposición se permite la conciliación entre las partes; en distintas etapas del procedimiento las partes pueden reunirse y resolver su controversia. De hecho, los plazos adicionales resultantes de las prórrogas del plazo inicial

pueden permitir a las partes conciliar ya desde el comienzo del procedimiento. De manera análoga, tras la presentación formal de la oposición, las partes pueden pedir que se suspenda el procedimiento de oposición para entablar negociaciones de conciliación.

i) Período de reflexión

47. Una característica relativamente nueva en los procedimientos de oposición es lo que se denomina período de reflexión, que consiste en un único plazo (por ejemplo, nueve o 22 meses), que se concede a petición de parte después del plazo inicial de oposición. Durante este período, las partes pueden reunirse y evaluar sus posiciones con miras a lograr una conciliación amistosa.

48. Las experiencias recogidas en lo relativo a esta nueva característica parecen bastante alentadoras. Un elevado porcentaje de las oposiciones se resuelve durante el período de reflexión. Ambas partes ahorran tiempo y dinero, pues evitan tener que compilar y presentar pruebas, lo cual suele ser muy costoso. Durante este período, las costas no representan un riesgo para las partes porque si la oposición se resuelve no habrá imposición de costas. Como medida adicional, la Oficina podrá reembolsar la tasa de oposición al oponente, siempre y cuando la oposición se retire debido a una restricción o al retiro de la solicitud.

49. Un aspecto importante de esta característica es encontrar una forma eficaz de incentivar a las partes a conciliar, antes que llevar adelante el litigio. Esa percepción ha sido acogida favorablemente por los usuarios del sistema, destacándose que un efecto similar puede lograrse prorrogando los plazos, tanto para el oponente como para el solicitante.

ii) Declaración de consentimiento

50. Una cuestión recurrente en este contexto es si la Oficina debería aceptar en todos los casos una declaración de consentimiento del titular de un registro anterior, aunque la marca cuyo registro se solicita sea idéntica o muy similar para productos o servicios idénticos o similares. Si bien esta cuestión no se relaciona fundamentalmente con los procedimientos de oposición, parece pertinente en un sistema de examen de oficio, en el que la Oficina puede plantear una objeción a esta forma de conciliación.

51. Por lo general, puede distinguirse entre una declaración de consentimiento presentada en el caso de dos marcas idénticas para productos o servicios idénticos y el caso de dos marcas similares, pero no idénticas. La Oficina puede plantear una objeción en todos los casos, con el fin de evitar la confusión en los consumidores y a la luz de su función de protección de los consumidores y preservación del interés público. Sin embargo, una denegación puede limitarse a los casos de conflicto entre marcas idénticas para productos y servicios idénticos, pero en el caso de marcas similares, podrá permitirse la coexistencia si existe un acuerdo por escrito entre las partes.

52. Algunos tribunales han determinado que en caso de acuerdo entre las partes, no cabe alegar el argumento del interés público para denegar una nueva marca similar. Se considera que las partes son las que están en mejores condiciones para saber cómo evitarán la confusión en el mercado. La Oficina podrá siempre denegar el registro si considera que la declaración

de consentimiento no descarta la posibilidad de confusión, pero también podrá retirar la denegación si el solicitante explica cómo se evitará la confusión. Cuando se desestima una solicitud sobre la base de una marca que de hecho no se usa, el argumento de la protección del consumidor no tendrá valor.

g) Apelación

53. La apelación es necesaria por tratarse de una condición inherente a cualquier sistema jurídico. La oportunidad de apelar es un requisito que forma parte de las debidas garantías procesales y está impuesto por las obligaciones que dimanaban de los tratados internacionales, en interés de todas las partes intervinientes.

54. Existen distintas formas de apelación, pero, por lo general, se aplica una combinación de apelaciones iniciales ante órganos administrativos con competencias cuasijudiciales, cuyas decisiones pueden a su vez apelarse ante órganos judiciales. En la mayoría de los sistemas, puede accederse a los más altos tribunales nacionales. Sin embargo, en ciertos sistemas, ya la oposición es considerada como una forma de apelación.

55. La naturaleza de la apelación de una decisión acerca de un procedimiento de oposición puede variar en ciertos sistemas según las instancias de que se trate. Cuando la apelación se presenta ante los tribunales superiores, la cuestión vuelve a ventilarse, lo que significa que es posible que se exija a las partes la presentación de nuevas pruebas o alegaciones adicionales. También podrán formularse nuevas pretensiones. Sin embargo, en algunos casos, las apelaciones ante los tribunales superiores están limitadas a cuestiones de derecho.

56. Por lo que respecta al número de apelaciones disponibles en los sistemas nacionales, tanto la ausencia como el exceso de instancias disponibles puede perjudicar el funcionamiento del sistema de marcas. Por ejemplo, demasiadas instancias de apelación pueden resultar dilatorias e indicar un uso menos eficiente de los recursos jurídicos, especialmente en ausencia de tribunales especializados que entiendan en cuestiones de propiedad intelectual. También han de tenerse en cuenta otros elementos, como los costos y el tiempo necesarios para apelar las decisiones, además de las probabilidades de éxito en cada una de las instancias.

h) Procedimientos conexos

57. Además de la oposición, también es posible plantear objeciones al registro de una marca. Ello es válido particularmente en los sistemas que no prevén procedimientos de oposición o, si los prevén, éstos son limitados. Sin embargo, los procedimientos conexos como la invalidación y la cancelación de las marcas deberían estar disponibles en todos los sistemas.

58. Los procedimientos de invalidación y cancelación dan la oportunidad de revisar las marcas que puedan haber sido concedidas indebidamente o los signos que ya no correspondan proteger, por falta de uso. Idealmente, el hecho de que una parte haya perdido una oposición no debería impedirle entablar una acción de invalidación o cancelación, como tampoco el hecho de que esa parte no haya presentado una oposición aun pudiendo hacerlo. Además, para entablar esas acciones, los plazos deberían ser razonables.

VI. EVOLUCIÓN

59. Por lo general, los sistemas nacionales prevén la flexibilidad suficiente para realizar revisiones periódicas de los procedimientos, con el fin de reducir los costos tanto para la Oficina como para la comunidad de usuarios, y de mejorar en términos generales la eficiencia en la administración de marcas. Algunas experiencias recientes se relacionan con la evolución que se ilustra a continuación.

a) Indicación preliminar

60. Un caso particular está constituido por la evaluación de los costos de la presentación y el examen de la prueba formal en los procedimientos de oposición, tanto para la Oficina como para las partes. De esta evaluación se desprende que, en la mayoría de los casos, la prueba presentada, aunque voluminosa, no ayudó a la Oficina a pronunciar su decisión. Por ello, la Oficina decidió buscar una forma de reducir la cantidad de prueba presentada y bajar los costos.

61. En consecuencia, se introdujo la práctica de “indicación preliminar”, que consiste en una carta enviada por la Oficina a las dos partes en un procedimiento de oposición, una vez transcurrido el período de reflexión, presentada la contestación a los argumentos, y celebrada la reunión entre las partes. En la carta se da una indicación preliminar acerca de las probabilidades de éxito de la oposición. Esta decisión o indicación no es apelable y si cualquiera de las partes está en desacuerdo con ella, podrá proseguir el procedimiento, presentar pruebas y esperar una decisión final tras la cual sí contará con la posibilidad de apelar.

62. La introducción de esta práctica planteó la cuestión de la si la Oficina estaría comprometiendo su capacidad cuasijudicial por dar esa indicación preliminar. Sin embargo, las amplias consultas mantenidas con los usuarios del sistema han demostrado que la iniciativa recibe gran apoyo y es considerada positiva desde el momento de su introducción. En el 40% de los casos, la opinión preliminar de la Oficina es aceptada y eso no supone gastos para las partes.

b) Divulgación inicial obligatoria

63. En otro caso, la cuestión de los costos relacionados con la prueba presentada en los procedimientos de oposición se trata de manera ligeramente distinta. En esta situación, se exige a las partes que divulguen, al comienzo del procedimiento, la información y las pruebas que respalden sus alegaciones. Las partes pueden reunirse con o sin la presencia del órgano encargado de dirimir la oposición para evaluar sus pretensiones y decidir si son viables o no.

64. La divulgación inicial obligatoria constituirá una modificación a las normas procedimentales de la Oficina y su propósito es, en primer lugar, reducir las pretensiones y posteriormente reducir las pruebas que han de presentarse para respaldarlas. Se prevé que esta práctica mejorará las perspectivas de conciliación y facilitará la solución temprana de las controversias.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

PERÍODO DE OPOSICIÓN

País	Plazo inicial	Fecha de inicio	Prórroga posible
Alemania	3 meses	publicación del registro	NO
Australia	3 meses	publicación de la solicitud	SÍ
Bangladesh	4 meses	publicación de la solicitud	SÍ
Brasil	2 meses	publicación de la solicitud	SÍ
Canadá	2 meses	publicación de la solicitud	SÍ
Chile	1 mes	publicación de la solicitud	NO
China	3 meses	publicación de la solicitud	SÍ
China: Hong Kong (RAE)	3 meses	publicación de la solicitud	SÍ
Colombia	1 mes	publicación de la solicitud	SÍ
Costa Rica	2 meses	publicación de la solicitud	NO
Croacia	3 meses	publicación de la solicitud	NO
Dinamarca	2 meses	publicación del registro	NO
Ecuador	2 meses	publicación de la solicitud	SÍ
Egipto	2 meses	publicación de la solicitud	
El Salvador	2 meses	publicación de la solicitud	SÍ
Eslovaquia	3 meses	publicación de la solicitud	NO
Eslovenia	3 meses	publicación de la solicitud	SÍ
España	2 meses	publicación de la solicitud	NO
EE.UU.	1 mes	publicación de la solicitud	SÍ
Estonia	2 meses	publicación de la solicitud	NO
Federación de Rusia	N/D	publicación del registro	NO
Finlandia	2 meses	publicación del registro	NO
Francia	2 meses	publicación de la solicitud	NO
Georgia	6 meses	publicación de la solicitud	NO
Hungría	3 meses	publicación de la solicitud	NO
Irán (República Islámica del)	más de 3 meses	publicación de la solicitud	
Irlanda	3 meses	publicación de la solicitud	NO
Israel	3 meses	publicación de la solicitud	SÍ
Italia	3 meses	publicación de la solicitud	NO
Jamaica	2 meses	publicación de la solicitud	SÍ
Japón	2 meses	publicación del registro	NO
Kirguistán	3 meses	publicación de la solicitud	SÍ
La ex República Yugoslava de Macedonia	3 meses	publicación de la solicitud	NO
Letonia	3 meses	publicación del registro	
Lituania	3 meses	publicación del registro	NO
Mauricio	3 meses	publicación de la solicitud	SÍ
Moldova	3 meses	publicación de la solicitud	SÍ
Nueva Zelandia	3 meses	publicación de la solicitud	SÍ
Noruega	2 meses	publicación del registro	NO

SCT/18/3 Prov.
Anexo, página 2

País	Plazo inicial	Fecha de inicio	Prórroga posible
Omán	1 mes	publicación de la solicitud	NO
Pakistán	2 meses	publicación de la solicitud	SÍ
Panamá	2 meses	publicación de la solicitud	NO
Perú	1 mes	publicación de la solicitud	SÍ
Portugal	2 meses	publicación de la solicitud	SÍ
Reino Unido	3 meses	publicación de la solicitud	NO
República Checa	3 meses	publicación de la solicitud	NO
República de Corea	3 meses	publicación de la solicitud	NO
Rumanía	3 meses	publicación del registro	NO
Santa Lucía	3 meses	publicación de la solicitud	SÍ
San Vicente y las Granadinas	3 meses	publicación de la solicitud	SÍ
Singapur	2 meses	publicación de la solicitud	SÍ
Sri Lanka	3 meses	publicación de la solicitud	SÍ
Sudán	8 meses	publicación del registro	NO
Swazilandia	3 meses	publicación de la solicitud	SÍ
Suecia	2 meses	publicación del registro	SÍ
Suiza	3 meses	publicación del registro	NO
Tailandia	3 meses	publicación de la solicitud	NO
Trinidad y Tabago	3 meses	publicación de la solicitud	SÍ
Túnez	2 meses	publicación de la solicitud	NO
Turquía	3 meses	publicación de la solicitud	NO
Ucrania	más de 3 meses	presentación de la solicitud	NO
Uruguay	1 mes	publicación de la solicitud	NO
Zambia	2 meses	publicación de la solicitud	SÍ
BOIP	2 meses	primer día del mes siguiente a la publicación de la solicitud	NO
CE	3 meses	publicación de la solicitud	NO
OAPI	6 meses	publicación del registro	

[Fin del Anexo y del documento]