

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCT/20/3

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 15 de octubre de 2008

S

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

Vigésima sesión
Ginebra, 1 a 5 de diciembre de 2008

**PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN EN MATERIA DE MARCAS
ÁMBITOS DE CONVERGENCIA**

Documento preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. Entre su decimosexta sesión (13 a 17 de noviembre de 2006) y su decimonovena sesión (21 a 25 de julio de 2008), el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) examinó una serie de documentos de trabajo sobre los procedimientos de oposición en materia de marcas (véanse los documentos SCT/16/4, SCT/17/4, SCT/18/3 y SCT/19/3).
2. Dichos documentos fueron elaborados sobre la base de la información que consta 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, en adelante denominado “el cuestionario”), en el que se deja constancia de las respuestas recibidas de 73 Estados miembros y tres organizaciones intergubernamentales así como de planteamientos específicos de los siguientes miembros del SCT: Australia, Bélgica (por conducto de la Organización de Propiedad Intelectual del Benelux, (BOIP)), Bulgaria, China, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos de América, Finlandia, Federación de Rusia, Francia, Japón, la ex República Yugoslava de Macedonia, Luxemburgo (por conducto de la Organización de Propiedad Intelectual del Benelux, (BOIP)), Marruecos, Noruega, Países Bajos (por conducto de la Organización de Propiedad Intelectual del Benelux, (BOIP)), República de Corea, República de Moldova, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, y la Comunidad Europea.
3. Como se explica en el anexo del presente documento, en su decimonovena sesión, el SCT llegó a un acuerdo en relación con los ámbitos de convergencia en los procedimientos de oposición en materia de marcas. A los fines de dar cuenta de los resultados de dicha sesión, la Secretaría ha realizado un análisis detallado de las notas que acompañan a dichos ámbitos de convergencia.
4. *Se invita al SCT a tomar nota de los ámbitos de convergencia en los procedimientos de oposición en materia de marcas que fueron acordados en su decimonovena sesión y de los que se deja constancia en el anexo del presente documento.*

[Sigue el Anexo]

ANEXO

PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN EN MATERIA DE MARCAS
ÁMBITOS DE CONVERGENCIA

Ámbito de convergencia N° 1

Intervención de terceros en los procedimientos de registro de marcas

En los procedimientos de registro de marcas deberían contemplarse procedimientos de oposición (anterior o posterior al registro) y el SCT considera que la aplicación de procedimientos de oposición en los sistemas nacionales y regionales de registro de marcas es útil para los solicitantes, los titulares de derechos y terceras partes interesadas, las administraciones de marcas y el público en general.

Notas

1.01 Sea cual sea el tipo de procedimiento que se aplique en un país determinado, por lo general, los procedimientos de oposición, que forman parte del sistema de registro de marcas, se consideran una útil característica de los procedimientos de registro de marcas. Por medio de dichos procedimientos se puede impedir el registro de posibles marcas conflictivas. Además, si se pueden presentar oposiciones basadas en motivos absolutos, se puede suministrar a la Oficina de que se trate información adicional que puede impedir el registro de una marca concreta.

1.02 Independientemente de que la oposición se presente antes o después del registro, los sistemas de oposición comparten elementos comunes, a saber, son procedimientos administrativos relativamente simples y económicos en los que se tiene en cuenta un número limitado de motivos sin que sea necesario presentar pruebas. Además, es fácil presentar una oposición, remitiéndola a los órganos especializados encargados del examen de las mismas, como los tribunales de apelación, lo que garantiza decisiones armonizadas en esa materia. Esos mecanismos pueden asemejarse a los procedimientos judiciales, en la medida en que entrañan una notificación, las alegaciones, la contestación, la presentación de pruebas del oponente y del solicitante, la presentación de pruebas en respuesta a las aportadas por la parte contraria, la vista de la causa y la posibilidad de utilizar vías de recurso.

1.03 El ámbito de convergencia N° 1 no tiene por finalidad establecer la presunción de quién tiene derecho a incoar un procedimiento en virtud de unos u otros sistemas nacionales o regionales de oposición. Esa cuestión se aborda en el ámbito de convergencia N° 4.

Ámbito de convergencia N° 2
Relación entre los procedimientos de oposición y de examen

La combinación de distintos procedimientos de examen y de oposición al registro de marcas plantea varias opciones basadas en tradiciones jurídicas y prácticas administrativas. El SCT no estima que ninguno de los enfoques existentes constituya el modelo ideal. Sin embargo, considera que factores tales como la economía de procedimientos, la puntualidad de las decisiones, las transparencia de los procedimientos de examen y la salvaguardia de los intereses de terceros deben servir de orientación para las Administraciones de marcas a la hora de aplicar procedimientos de oposición.

Ámbito de convergencia N° 3
Motivos de oposición

Las oposiciones pueden basarse en distintos motivos, y en algunos sistemas se distinguen los motivos absolutos y relativos de oposición. El SCT considera que en los procedimientos de oposición debe permitirse al menos que las oposiciones se presenten sobre la base de la existencia de derechos anteriores sobre la marca en cuestión en la jurisdicción de que se trate.

Notas

3.01 La índole de los motivos que pueden ser un fundamento para oponerse al registro de una marca varían de un caso a otro. En las normativas nacionales y regionales de marcas se contemplan listas detalladas y a veces exhaustivas de motivos en los que puede basarse una oposición. No obstante, existen referencias más generales sobre los conflictos con las disposiciones previstas en la legislación nacional o internacional, por ejemplo, las que figuran en convenios y tratados internacionales aplicables al país de que se trate.

3.02 A pesar de que la distinción entre motivos absolutos y relativos de oposición es de aceptación generalizada, no todos los sistemas siguen necesariamente esa categorización y también pueden plantearse oposiciones por cualquier motivo contemplado en la ley. Por lo general, los motivos absolutos vienen a ser características intrínsecas del signo que se ha previsto constituya la marca, y los motivos relativos tienen que ver con derechos establecidos que poseen terceros.

3.03 En la referencia a derechos anteriores sobre marcas quedan comprendidos, si procede, derechos sobre marcas no registradas.

Ámbito de convergencia N° 4
Derecho a presentar oposición

Varían considerablemente las respuestas dadas en distintos sistemas de registro de marcas con respecto a la cuestión de quiénes tienen derecho a presentar oposición contra el registro de una marca. El SCT considera que al menos los titulares de derechos registrados anteriormente en la jurisdicción de que se trate deben estar facultados para presentar una oposición.

Notas

4.01 Fundamentalmente, existen dos posiciones con respecto a la cuestión del derecho a presentar oposición. Según la postura más flexible, el derecho a presentar oposición se extiende a cualquier persona (física o jurídica) que a su entender tenga motivos válidos para presentar oposición. Aplicando un enfoque más restrictivo, se exige que el oponente tenga intereses legítimos, que se basan en una solicitud de registro o en el registro de una marca potencialmente conflictiva.

4.02 En relación con la cuestión del derecho a presentar oposición, la experiencia varía mucho de un caso a otro, por lo general debido a los distintos procedimientos y concepciones jurídicas. Puede limitarse el derecho a presentar oposición a los fines de desalentar la presentación de oposiciones sin fundamento que pueden menoscabar la eficacia de las administraciones de marcas. No obstante, por lo general se conviene en que, al menos los titulares de derechos anteriores sobre marcas, incluidos los derechos sobre marcas no registradas, deberían estar facultados a presentar oposición contra el registro de marcas potencialmente conflictivas.

Ámbito de convergencia N° 5
Plazo de oposición

Los sistemas de registro de marcas contemplan distintos plazos iniciales de oposición. El SCT considera que los plazos iniciales de oposición deben proporcionar suficiente tiempo para que las partes en la oposición obtengan información acerca de la solicitud de que se trate y tomen las medidas necesarias para asesorarse y presentar la oposición. Debe contemplarse un plazo mínimo inicial de al menos un mes contado a partir de la fecha de publicación de la solicitud o del registro o de una medida equivalente de la oficina. Lo ideal sería contemplar un plazo inicial de oposición de más de dos meses y no superior a seis meses en ningún caso.

Notas

5.01 En función de que el sistema vigente prevea la 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, el plazo inicial se cuenta a partir de la fecha de aceptación de la solicitud.

5.02 Se pueden conceder prórrogas al plazo inicial, prórrogas que también pueden estar excluidas por ley. En algunos casos, puede concederse una primera prórroga a petición del oponente, pero para obtener otra prórroga será necesaria la autorización del solicitante o pruebas de que existen motivos suficientes. Es posible que se exija presentar la petición de prórroga antes de que expire el plazo inicial o el plazo de oposición prolongado previamente.

5.03 Lo más usual es no autorizar prórrogas al plazo inicial de oposición, e incluso en los países en los que se contemplaba la práctica generosa de otorgar ese tipo de prórrogas se ha modificado la legislación para limitar esa posibilidad. No obstante, en algunos sistemas se considera que, una vez se ha iniciado un procedimiento de oposición, incumbe a las partes resolver la cuestión y la administración de marcas tiene exclusivamente la obligación de supervisar los procedimientos.

Ámbito de convergencia N° 6
Observaciones

El SCT considera que la presentación de observaciones constituye un medio útil de señalar hechos a la atención de la Oficina examinadora, lo que puede repercutir en la decisión de registrar o no un signo dado como marca, hechos que de otro modo podrían haberse pasado por alto. No obstante, las observaciones no entrañarán obligación alguna para la Oficina.

Notas

6.01 Cuando se prevea la presentación de observaciones, estas últimas, análogamente a las cartas de protesta, podrán ser presentadas por terceros en relación con procedimientos de oposición o paralelamente a estos últimos. La persona que presente la observación no pasa a ser parte en el procedimiento y no está facultada a exigir una respuesta oficial. En los sistemas en los que se contempla la presentación de observaciones, es posible que éstas se acepten únicamente sobre la base de motivos absolutos o que se puedan formular también sobre la base de motivos relativos.

6.02 Las observaciones informales pueden ser útiles y eficaces si el examinador no tiene conocimiento de la cuestión planteada, por ejemplo, por el hecho de que el término descriptivo es conocido únicamente por un sector especializado del público. El envío de una carta de protesta, por ejemplo, en relación con la titularidad del registro pertinente puede dar lugar a que el examinador cite un registro existente o una solicitud presentada anteriormente.

Ámbito de convergencia N° 7
Período de reflexión

El SCT considera que los períodos de reflexión previstos en los procedimientos de oposición o la prórroga de los plazos a tal efecto constituyen medios útiles de fomentar la solución negociada de casos, que de otro modo pasarían a resolverse mediante procedimientos administrativos o judiciales. Sin embargo, dichos procedimientos deben ejecutarse dentro de plazos bien definidos a fin de evitar posibles abusos.

Notas

7.01 Por “período de reflexión” comprendido en el procedimiento de oposición se entiende, por lo general, un único plazo adicional que se otorga a petición de una de las partes, además del plazo de oposición inicial. Durante ese período, el solicitante y el oponente pueden entablar consultas informales y evaluar sus posiciones a fin de llegar a una solución negociada del caso.

7.02 Si se contempla la posibilidad de prorrogar el período de reflexión, también habrá de contemplarse la prolongación de los procedimientos de oposición y de registro. Cabe considerar esa circunstancia como una característica positiva o negativa, en función de la concepción y administración global del sistema de marcas de que se trate. Existen distintas maneras de enfocar la función que deben desempeñar las Oficinas y las administraciones de marcas en general.

7.03 En los procedimientos de oposición en materia de marcas, los períodos de reflexión son un mecanismo relativamente nuevo, que está limitado desde el punto de vista geográfico. No obstante, la evaluación provisional de dicho mecanismo es positiva, como se pone de manifiesto en el porcentaje de casos de oposición que se han solucionado amistosamente durante dicho período.

[Fin del Anexo y del documento]