

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCT/22/5

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 2 de febrero de 2010

S

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

Vigésima segunda sesión
Ginebra, 23 a 26 de noviembre de 2009

RESUMEN DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO SOBRE DECLARACIONES DE CONSENTIMIENTO

preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. En su vigésima sesión, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) pidió a la Secretaría que elaborara un documento de información sobre la cuestión de las declaraciones de consentimiento, a fin de que fuera examinado por el SCT en su segunda sesión de 2009, y sobre la base de la información que debía recopilar la Secretaría mediante un lista concisa de preguntas que se distribuiría a los miembros del SCT en el primer semestre de 2009 (párrafo 287 del documento SCT/20/5).
2. En consecuencia, la Secretaría elaboró un cuestionario cuyo objetivo era recabar información acerca de la legislación y la práctica de los Estados miembros en relación con las declaraciones de consentimiento. El cuestionario se envió por correo y se publicó en el sitio Web de la OMPI a fin de que se enviaran las respuestas hasta el 31 de agosto de 2009.
3. En algunas jurisdicciones la presentación de declaraciones de consentimiento se considera una forma alternativa de superar una objeción al registro de una marca, cuando dicha objeción se basa en la existencia de un registro anterior. En efecto, puede superarse la objeción de un registro por ese motivo si el titular del derecho anterior otorga su consentimiento al registro de la marca ulterior. El consentimiento puede ser expresado de diversas formas o tener diversas denominaciones (por ejemplo, acuerdo de coexistencia o

acuerdo transnacional). Sin embargo, en el presente cuestionario se utilizará el término “declaración de consentimiento” para identificar, de manera general, un acuerdo escrito establecido por el titular de un derecho anterior sobre una marca registrada en el que se autoriza el registro de una marca ulterior.

4. En el presente documento se reproduce la información proporcionada por 58 Estados miembros y una organización intergubernamental, a saber: Alemania, Argelia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, China, Chipre, Colombia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Estonia, Etiopía, Ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Grecia, Guatemala, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Kazajstán, Kirguistán, Lituania, Malasia, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Pakistán, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, Rumania, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Sudán, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uzbekistán, Viet Nam, Yemen y la Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP). También se reproduce la información proporcionada después de la vigésima segunda sesión del SCT por los 10 países siguientes: Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Croacia, Perú, República de Moldova, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Suecia y Uruguay. Las informaciones se exponen en un cuadro en el que se indican las respuestas a cada una de las preguntas en función del país. Esa parte va seguida de un análisis cuantitativo de las respuestas.

5. En la vigésima segunda sesión del SCT, se solicitó a la Secretaría que finalizara el resumen de las respuestas que figura en el documento SCT/22/5 Prov., teniendo en cuenta los comentarios formulados por las delegaciones sobre algunas de las respuestas específicas incluidas en los cuadros y sobre la sección del documento correspondiente a los comentarios, para que la versión definitiva del presente documento, una vez publicada, pueda servir de referencia en el futuro.

Países/oficinas regionales de P.I.	1. Es posible superar lo siguiente mediante la presentación de una declaración de consentimiento		
	a) la objeción de oficio a una solicitud de registro sobre la base de un registro de marca anterior	b) la oposición al registro de una marca sobre la base de un registro de marca anterior	c) la solicitud de declaración de nulidad o cancelación del registro de una marca sobre la base de un registro de marca anterior
Alemania	N.C.	NO	SÍ
Antigua y Barbuda	NO	NO	N.C.
Argelia	SÍ	N.C.	N.C.
Argentina	SÍ	SÍ	N.C.
Australia	SÍ	SÍ	SÍ
Austria	N.C.	N.C.	SÍ
Azerbaiyán	SÍ	SÍ	SÍ
Bangladesh	SÍ	SÍ	SÍ
Bosnia y Herzegovina	SÍ	N.C.	SÍ
Brasil	SÍ	SÍ	SÍ
Bulgaria	SÍ	SÍ	SÍ
Chile	SÍ	SÍ	NO
China	N.C.	SÍ	SÍ
Chipre	SÍ	SÍ	SÍ
Colombia	NO	NO	NO
Croacia	N.C.	N.C.	N.C.
Cuba	SÍ	SÍ	SÍ
Dinamarca	N.C.	SÍ	SÍ
Ecuador	SÍ	SÍ	SÍ
El Salvador	SÍ	SÍ	N.C.
España	N.C.	SÍ	NO
Estados Unidos de América	SÍ	SÍ	SÍ
Estonia	SÍ	SÍ	SÍ
Etiopía	SÍ	SÍ	SÍ
Federación de Rusia	SÍ	N.C.	SÍ
Filipinas	NO	NO	NO
Finlandia	SÍ	SÍ	N.C.
Grecia	SÍ	N.C.	N.C.
Guatemala	SÍ	SÍ	N.C.
Hungría	N.C.	SÍ	SÍ
Irlanda	SÍ	NO	NO
Italia	N.C.	N.C.	N.C.
Japón	NO	NO	NO
Kazajstán	NO	SÍ	SÍ
Kirguistán	SÍ	NO	NO
la ex República Yugoslava de Macedonia	N.C.	SÍ	SÍ
Lituania	SÍ	SÍ	SÍ
Malasia	NO	N.C.	N.C.
Marruecos	N.C.	SÍ	NO
México	NO	N.C.	SÍ
Noruega	SÍ	SÍ	N.C.
Nueva Zelandia	SÍ	NO	NO
Omán	SÍ	SÍ	SÍ
Pakistán	SÍ	SÍ	SÍ
Perú	SÍ	SÍ	NO
Polonia	SÍ	SÍ	SÍ
Portugal	SÍ	SÍ	SÍ
Reino Unido	SÍ	SÍ	SÍ

Países/oficinas regionales de P.I.	1. Es posible superar lo siguiente mediante la presentación de una declaración de consentimiento		
	a) la objeción de oficio a una solicitud de registro sobre la base de un registro de marca anterior	b) la oposición al registro de una marca sobre la base de un registro de marca anterior	c) la solicitud de declaración de nulidad o cancelación del registro de una marca sobre la base de un registro de marca anterior
República Checa	SÍ	SÍ	SÍ
República de Corea	NO	NO	NO
República de Moldova	SÍ	SÍ	SÍ
República Dominicana	SÍ	NO	NO
Rumania	SÍ	SÍ	SÍ
Saint Kitts y Nevis	SÍ	N.C.	N.C.
Santo Tomé y Príncipe	SÍ	SÍ	SÍ
Serbia	SÍ	N.C.	N.C.
Singapur	SÍ	N.C.	N.C.
Sudáfrica	SÍ	NO	NO
Sudán	SÍ	SÍ	SÍ
Suecia	SÍ	SÍ	N.C.
Trinidad y Tabago	SÍ	NO	NO
Túnez	NO	SÍ	NO
Turquía	NO	NO	N.C.
Uruguay	NO	SÍ	NO
Uzbekistán	SÍ	SÍ	SÍ
Viet Nam	SÍ	SÍ	SÍ
Yemen	SÍ	SÍ	SÍ
Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP)	N.C.	N.C.	N.C.

AUSTRIA: las solicitudes de declaración de nulidad/cancelación presentadas ante el Departamento de Anulación de la Oficina Austríaca de Patentes, o decisiones análogas presentadas ante los tribunales civiles, pueden ser denegadas si existe un acuerdo por escrito entre el titular de la marca registrada anteriormente y el demandado en relación con la autorización de uso de la marca posterior (sentencia más reciente: Consejo Superior de Patentes y Marcas de Austria, 13 de febrero de 2008).

CROACIA: la Oficina no examina los derechos anteriores, sin embargo, el titular de un derecho anterior puede plantear una oposición tras la publicación de la solicitud. Incumbe al titular del derecho anterior iniciar el procedimiento de oposición; si desea poner fin a dicho procedimiento podrá retirar la oposición y la solicitud procederá hacia el registro. No se considera que esa retirada corresponda a lo que se entiende por “declaración de consentimiento”, según se define *supra*.

PORTUGAL: la respuesta afirmativa a la pregunta 1.c) depende de la decisión de un juez de aceptar o desestimar una declaración de consentimiento para evitar una declaración de nulidad.

ESPAÑA: si se llega a un acuerdo en los procedimientos de oposición, bastará con que el oponente retire su oposición. La Oficina no examina de oficio los derechos anteriores, pero, de ser necesario, enviará una notificación al eventual oponente.

Países/oficinas regionales de P.I.	2. Se acepta la declaración de consentimiento de un solicitante que es una persona jurídica perteneciente al mismo grupo de empresas al que pertenece el titular
Alemania	N.C.
Antigua y Barbuda	NO
Argelia	NO
Argentina	SÍ
Australia	SÍ
Austria	N.C.
Azerbaiyán	SÍ
Bangladesh	SÍ
Bosnia y Herzegovina	SÍ
Brasil	SÍ
Bulgaria	N.C.
Chile	NO
China	NO
Chipre	N.C.
Colombia	NO
Croacia	N.C.
Cuba	SÍ
Dinamarca	NO
Ecuador	NO
El Salvador	SÍ
España	SÍ
Estados Unidos de América	SÍ
Estonia	SÍ
Etiopía	SÍ
Federación de Rusia	SÍ
Filipinas	SÍ
Finlandia	SÍ
Grecia	NO
Guatemala	SÍ
Hungría	NO
Irlanda	NO
Italia	N.C.
Japón	N.C.
Kazajstán	SÍ
Kirguistán	SÍ
la ex República Yugoslava de Macedonia	NO
Lituania	NO
Malasia	N.C.
Marruecos	NO
México	NO
Noruega	NO
Nueva Zelanda	SÍ
Omán	SÍ
Pakistán	SÍ
Perú	NO
Polonia	SÍ
Portugal	SÍ
Reino Unido	SÍ
República Checa	SÍ
República de Corea	NO
República de Moldova	NO
República Dominicana	SÍ
Rumania	NO
Saint Kitts y Nevis	SÍ
Santo Tomé y Príncipe	SÍ
Serbia	SÍ

Países/oficinas regionales de P.I.	2. Se acepta la declaración de consentimiento de un solicitante que es una persona jurídica perteneciente al mismo grupo de empresas al que pertenece el titular
Singapur	SÍ
Sudáfrica	SÍ
Sudán	NO
Suecia	NO
Trinidad y Tabago	N.C.
Túnez	NO
Turquía	NO
Uruguay	SÍ
Uzbekistán	NO
Viet Nam	SÍ
Yemen	SÍ
Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP)	N.C.

AUSTRALIA: una declaración de consentimiento no se acepta necesariamente cuando la presenta un solicitante que es una persona jurídica perteneciente al mismo grupo de empresas al que pertenece el titular, a menos que exista una relación comercial adecuada entre ellos.

FINLANDIA: si por “declaración de consentimiento de un solicitante” se entiende “firmada por un solicitante”, la respuesta será negativa.

PORTUGAL: la respuesta depende de si se presentó un poder.

FEDERACIÓN DE RUSIA: si el titular de una marca es una persona jurídica rusa, la firma de la persona autorizada deberá validarse mediante un sello de la empresa. En el caso de personas jurídicas extranjeras, la firma se validará con un sello si así lo prevé la legislación nacional del país en el que se ha constituido la persona jurídica.

Si la declaración de consentimiento está firmada por el representante, será obligatorio presentar el poder (por el que se autoriza directamente al representante a otorgar el consentimiento para el registro de un signo reivindicado como marca en nombre del titular del derecho). Si no se presenta el poder o en éste no se autoriza al representante a otorgar el consentimiento para el registro de una marca en nombre del titular del derecho, no se considerará que el documento firmado por el representante sea la expresión del consentimiento del titular del derecho para el registro de un signo reivindicado como marca.

Países/oficinas regionales de P.I.	3. Se acepta una declaración de consentimiento en relación con el registro de marcas idénticas para productos y servicios idénticos
Alemania	N.C.
Antigua y Barbuda	NO
Argelia	NO
Argentina	NO
Australia	SÍ
Austria	SÍ
Azerbaiyán	NO
Bangladesh	
Bosnia y Herzegovina	SÍ
Brasil	NO
Bulgaria	NO
Chile	NO
China	NO
Chipre	SÍ
Colombia	NO
Croacia	N.C.
Cuba	NO
Dinamarca	SÍ
Ecuador	NO
El Salvador	NO
España	SÍ
Estados Unidos de América	SÍ
Estonia	NO
Etiopía	NO
Federación de Rusia	NO
Filipinas	NO
Finlandia	SÍ
Grecia	NO
Guatemala	NO
Hungría	SÍ
Irlanda	SÍ
Italia	N.C.
Japón	N.C.
Kazajstán	SÍ
Kirguistán	NO
la ex República Yugoslava de Macedonia	SÍ
Lituania	SÍ
Malasia	NO
Marruecos	SÍ
México	NO
Noruega	SÍ
Nueva Zelandia	SÍ
Omán	SÍ
Pakistán	SÍ
Perú	NO
Polonia	NO
Portugal	SÍ
Reino Unido	SÍ
República Checa	SÍ
República de Corea	NO
República de Moldova	NO
República Dominicana	NO
Rumania	SÍ
Saint Kitts y Nevis	SÍ
Santo Tomé y Príncipe	SÍ
Serbia	NO

Países/oficinas regionales de P.I.	3. Se acepta una declaración de consentimiento en relación con el registro de marcas idénticas para productos y servicios idénticos
Singapur	SÍ
Sudáfrica	SÍ
Sudán	SÍ
Suecia	SÍ
Trinidad y Tabago	NO
Túnez	SÍ
Turquía	NO
Uruguay	NO
Uzbekistán	NO
Viet Nam	NO
Yemen	NO
Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP)	N.C.

Países/oficinas regionales de P.I.	4. Si se recibe una tercera solicitud de registro para una marca similar a la marca registrada en base a una declaración de consentimiento, se requiere al solicitante presentar las declaraciones de consentimiento de todos los titulares de registros anteriores
Alemania	N.C.
Antigua y Barbuda	
Argelia	SÍ
Argentina	SÍ
Australia	SÍ
Austria	N.C.
Azerbaiyán	SÍ
Bangladesh	SÍ
Bosnia y Herzegovina	SÍ
Brasil	NO
Bulgaria	SÍ
Chile	NO
China	SÍ
Chipre	SÍ
Colombia	NO
Croacia	N.C.
Cuba	SÍ
Dinamarca	N.C.
Ecuador	NO
El Salvador	SÍ
España	N.C.
Estados Unidos de América	SÍ
Estonia	SÍ
Etiopía	SÍ
Federación de Rusia	SÍ
Filipinas	N.C.
Finlandia	SÍ
Grecia	SÍ
Guatemala	N.C.
Hungría	N.C.
Irlanda	NO
Italia	N.C.
Japón	N.C.
Kazajstán	NO
Kirguistán	NO
la ex República Yugoslava de Macedonia	NO
Lituania	N.C.
Malasia	N.C.
Marruecos	NO
México	N.C.
Noruega	SÍ
Nueva Zelanda	NO
Omán	SÍ
Pakistán	SÍ
Perú	NO
Polonia	SÍ
Portugal	SÍ
Reino Unido	SÍ
República Checa	SÍ
República de Corea	NO
República de Moldova	NO
República Dominicana	NO
Rumania	NO
Saint Kitts y Nevis	SÍ

Países/oficinas regionales de P.I.	4. Si se recibe una tercera solicitud de registro para una marca similar a la marca registrada en base a una declaración de consentimiento, se requiere al solicitante presentar las declaraciones de consentimiento de todos los titulares de registros anteriores
Santo Tomé y Príncipe	SÍ
Serbia	SÍ
Singapur	SÍ
Sudáfrica	SÍ
Sudán	SÍ
Suecia	SÍ
Trinidad y Tabago	SÍ
Túnez	NO
Turquía	N.C.
Uruguay	N.C.
Uzbekistán	SÍ
Viet Nam	SÍ
Yemen	NO
Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP)	N.C.

Países/oficinas regionales de P.I.	5. Las declaraciones de consentimiento deben cumplir con requisitos formales tales como:	
	a) un contenido obligatorio	b) el uso de un formulario oficial
Alemania	NO	N.C.
Antigua y Barbuda		
Argelia	SÍ	NO
Argentina	N.C.	N.C.
Australia	SÍ	NO
Austria	NO	NO
Azerbaiyán	SÍ	
Bangladesh	NO	NO
Bosnia y Herzegovina	SÍ	NO
Brasil	SÍ	NO
Bulgaria	SÍ	NO
Chile	NO	NO
China	NO	NO
Chipre	NO	NO
Colombia	NO	NO
Croacia	N.C.	N.C.
Cuba	NO	NO
Dinamarca	SÍ	NO
Ecuador	NO	NO
El Salvador	SÍ	NO
España	NO	NO
Estados Unidos de América	SÍ	NO
Estonia	SÍ	NO
Etiopía	SÍ	NO
Federación de Rusia	SÍ	NO
Filipinas	N.C.	N.C.
Finlandia	N.C.	NO
Grecia	NO	NO
Guatemala	SÍ	NO
Hungría	SÍ	NO
Irlanda	NO	NO
Italia	N.C.	N.C.
Japón	N.C.	N.C.
Kazajstán	SÍ	SÍ
Kirguistán	SÍ	NO
la ex República Yugoslava de Macedonia	N.C.	N.C.
Lituania	NO	NO
Malasia	N.C.	N.C.
Marruecos	NO	NO
México	NO	NO
Noruega	SÍ	NO
Nueva Zelandia	SÍ	NO
Omán	SÍ	NO
Pakistán	SÍ	N.C.
Perú	NO	NO
Polonia	SÍ	SÍ
Portugal	NO	NO
Reino Unido	NO	SÍ
República Checa	SÍ	NO
República de Corea	N.C.	N.C.
República de Moldova	NO	NO
República Dominicana	SÍ	NO
Rumania	NO	NO
Saint Kitts y Nevis	SÍ	NO
Santo Tomé y Príncipe	SÍ	SÍ

Países/oficinas regionales de P.I.	5. Las declaraciones de consentimiento deben cumplir con requisitos formales tales como:	
	a) un contenido obligatorio	b) el uso de un formulario oficial
Serbia	SÍ	NO
Singapur	SÍ	NO
Sudáfrica	NO	SÍ
Sudán	SÍ	
Suecia	SÍ	NO
Trinidad y Tabago	NO	NO
Túnez	NO	NO
Turquía	N.C.	N.C.
Uruguay	N.C.	N.C.
Uzbekistán	SÍ	SÍ
Viet Nam	SÍ	NO
Yemen	SÍ	NO
Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP)	N.C.	N.C.

AUSTRIA: las partes pueden negociar libremente el contenido de ese tipo de declaraciones de consentimiento o acuerdos por escrito, pues no existen disposiciones obligatorias al respecto. Sin embargo, la expresión de la voluntad de las partes acerca del consentimiento de uso o la autorización de registro de una marca posterior deberá ser inequívoca.

FEDERACIÓN DE RUSIA: no se imponen formalidades para redactar las declaraciones de consentimiento; éstas se presentan en el documento original que se adjunta al expediente de la solicitud. El documento debe contener la información siguiente: 1) los datos completos de la persona que otorga el consentimiento para el registro de una marca, que permitan identificarla como el titular de una marca objeto de oposición (nombre, lugar de residencia o establecimiento); 2) datos completos de la persona a la que se otorga el consentimiento para solicitar el registro del signo que se reivindica como marca, que permitan identificarla como solicitante (nombre, lugar de residencia o establecimiento); 3) el consentimiento para solicitar el registro de un signo reivindicado como marca, en el que se indique el número de solicitud, de haberlo, y la descripción del signo reivindicado respecto del cual se otorga el consentimiento, junto con una reproducción del signo reivindicado; 4) la lista detallada de productos y servicios respecto de los cuales el titular del derecho no objeta el registro de la marca similar; 5) la fecha de formalización del documento y la firma de una persona autorizada. La declaración de consentimiento también podrá contener otra información, que se tendrá en cuenta al examinar el signo reivindicado.

Países/oficinas regionales de P.I.	6. Podría aceptarse una declaración de consentimiento por un período de tiempo específico solamente
Alemania	N.C.
Antigua y Barbuda	
Argelia	NO
Argentina	NO
Australia	NO
Austria	N.C.
Azerbaiyán	SÍ
Bangladesh	SÍ
Bosnia y Herzegovina	NO
Brasil	NO
Bulgaria	NO
Chile	NO
China	NO
Chipre	NO
Colombia	NO
Croacia	N.C.
Cuba	NO
Dinamarca	NO
Ecuador	SÍ
El Salvador	NO
España	NO
Estados Unidos de América	NO
Estonia	N.C.
Etiopía	SÍ
Federación de Rusia	NO
Filipinas	N.C.
Finlandia	NO
Grecia	NO
Guatemala	NO
Hungría	NO
Irlanda	NO
Italia	N.C.
Japón	N.C.
Kazajstán	NO
Kirguistán	SÍ
la ex República Yugoslava de Macedonia	NO
Lituania	NO
Malasia	N.C.
Marruecos	SÍ
México	NO
Noruega	NO
Nueva Zelandia	NO
Omán	NO
Pakistán	NO
Perú	NO
Polonia	SÍ
Portugal	NO

Países/oficinas regionales de P.I.	6. Podría aceptarse una declaración de consentimiento por un período de tiempo específico solamente
Reino Unido	N.C.
República Checa	NO
República de Corea	N.C.
República de Moldova	NO
República Dominicana	SÍ
Rumania	NO
Saint Kitts y Nevis	NO
Santo Tomé y Príncipe	SÍ
Serbia	NO
Singapur	NO
Sudáfrica	NO
Sudán	SÍ
Suecia	NO
Trinidad y Tabago	NO
Túnez	NO
Turquía	N.C.
Uruguay	NO
Uzbekistán	NO
Viet Nam	NO
Yemen	SÍ
Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP)	N.C.

AZERBAIYÁN: en el marco del Sistema de Madrid, el titular de un derecho anterior puede presentar una declaración de consentimiento en cualquier momento, aunque no se haya planteado una objeción durante el procedimiento de examen.

Países/oficinas regionales de P.I.	7. Existen restricciones a la transferencia del registro de una marca que ha sido otorgado sobre la base de una declaración de consentimiento
Alemania	N.C.
Antigua y Barbuda	
Argelia	SÍ
Argentina	NO
Australia	NO
Austria	NO
Azerbaiyán	SÍ
Bangladesh	SÍ
Bosnia y Herzegovina	NO
Brasil	NO
Bulgaria	NO
Chile	NO
China	N.C.
Chipre	NO
Colombia	NO
Croacia	N.C.
Cuba	N.C.
Dinamarca	NO
Ecuador	NO
El Salvador	NO
España	NO
Estados Unidos de América	NO
Estonia	NO
Etiopía	SÍ
Federación de Rusia	NO
Filipinas	N.C.
Finlandia	NO
Grecia	NO
Guatemala	NO
Hungría	NO
Irlanda	NO
Italia	N.C.
Japón	N.C.
Kazajstán	NO
Kirguistán	NO
la ex República Yugoslava de Macedonia	NO
Lituania	N.C.
Malasia	N.C.
Marruecos	NO
México	N.C.
Noruega	NO
Nueva Zelandia	NO
Omán	NO
Pakistán	SÍ
Perú	SÍ
Polonia	SÍ
Portugal	NO
Reino Unido	N.C.
República Checa	NO
República de Corea	N.C.
República de Moldova	NO
República Dominicana	NO
Rumania	NO
Saint Kitts y Nevis	NO
Santo Tomé y Príncipe	SÍ
Serbia	NO

Países/oficinas regionales de P.I.	7. Existen restricciones a la transferencia del registro de una marca que ha sido otorgado sobre la base de una declaración de consentimiento
Singapur	NO
Sudáfrica	NO
Sudán	NO
Suecia	NO
Trinidad y Tabago	NO
Túnez	NO
Turquía	N.C.
Uruguay	N.C.
Uzbekistán	NO
Viet Nam	SÍ
Yemen	NO
Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP)	N.C.

AUSTRIA: cuando se pide la inscripción de un cambio en la titularidad de una marca, la Oficina Austríaca de Patentes no está facultada a examinar si el uso de una marca cedida constituiría una infracción de lo dispuesto en la declaración de consentimiento otorgada al titular anterior. Por lo tanto, la Oficina Austríaca de Patentes no podría denegar la petición de inscripción de un cambio en la titularidad aunque resultara evidente que el cedente no goza del derecho (derivativo) de uso de la marca posterior cedida en el caso de que el uso de la marca cedida infrinja el derecho que confiere una marca anterior.

Países/oficinas regionales de P.I.	8. Es posible retirar una declaración de consentimiento con posterioridad a la concesión del registro de la marca	8.a). Se produce la caducidad del registro como consecuencia del retiro
Alemania	N.C.	N.C.
Antigua y Barbuda		
Argelia	NO	NO
Argentina	NO	NO
Australia	NO	N.C.
Austria	N.C.	N.C.
Azerbaiyán	NO	
Bangladesh	SÍ	SÍ
Bosnia y Herzegovina	NO	SÍ
Brasil	NO	NO
Bulgaria	SÍ	NO
Chile	NO	NO
China	N.C.	N.C.
Chipre	NO	NO
Colombia	NO	NO
Croacia	N.C.	N.C.
Cuba	NO	N.C.
Dinamarca	NO	N.C.
Ecuador	NO	NO
El Salvador	NO	N.C.
España	NO	NO
Estados Unidos de América	NO	SÍ
Estonia	NO	NO
Etiopía	SÍ	SÍ
Federación de Rusia	NO	NO
Filipinas	N.C.	N.C.
Finlandia	NO	N.C.
Grecia	NO	NO
Guatemala	NO	NO
Hungría	NO	NO
Irlanda	NO	N.C.
Italia	N.C.	N.C.
Japón	N.C.	N.C.
Kazajstán	N.C.	N.C.
Kirguistán	NO	NO
la ex República Yugoslava de Macedonia	NO	N.C.
Lituania	NO	
Malasia	N.C.	N.C.
Marruecos	NO	NO
México	NO	N.C.
Noruega	NO	N.C.
Nueva Zelanda	NO	N.C.
Omán	NO	
Pakistán	NO	N.C.
Perú	NO	
Polonia	SÍ	NO
Portugal	NO	N.C.
Reino Unido	SÍ	NO
República Checa	SÍ	NO
República de Corea	N.C.	N.C.
República de Moldova	NO	
República Dominicana	NO	NO
Rumania	NO	NO
Saint Kitts y Nevis	NO	N.C.
Santo Tomé y Príncipe	SÍ	SÍ

Países/oficinas regionales de P.I.	8. Es posible retirar una declaración de consentimiento con posterioridad a la concesión del registro de la marca	8.a). Se produce la caducidad del registro como consecuencia del retiro
Serbia	NO	NO
Singapur	NO	N.C.
Sudáfrica	NO	N.C.
Sudán	NO	N.C.
Suecia	NO	N.C.
Trinidad y Tabago	N.C.	SÍ
Túnez	NO	NO
Turquía	N.C.	N.C.
Uruguay	N.C.	N.C.
Uzbekistán	NO	NO
Viet Nam	N.C.	N.C.
Yemen	NO	N.C.
Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP)	N.C.	N.C.

SERBIA: si el titular de la marca anterior decide posteriormente retirar el consentimiento y solicita la cancelación del registro, la Oficina denegará la cancelación, habida cuenta de que el retiro del consentimiento constituye un hecho nuevo que no se había producido en el momento de conceder la protección. Sólo podrá cancelarse el registro de una marca si en el momento del registro no se reunían las condiciones legales de protección.

Países/oficinas regionales de P.I.	9. Se requiere la presentación de una copia de la declaración de consentimiento para la renovación de un registro otorgado en base a ésta
Alemania	N.C.
Antigua y Barbuda	N.C.
Argelia	NO
Argentina	NO
Australia	NO
Austria	N.C.
Azerbaiyán	NO
Bangladesh	
Bosnia y Herzegovina	NO
Brasil	NO
Bulgaria	NO
Chile	NO
China	N.C.
Chipre	NO
Colombia	NO
Croacia	N.C.
Cuba	NO
Dinamarca	NO
Ecuador	NO
El Salvador	NO
España	NO
Estados Unidos de América	NO
Estonia	NO
Etiopía	SÍ
Federación de Rusia	NO
Filipinas	N.C.
Finlandia	NO
Grecia	NO
Guatemala	NO
Hungría	NO
Irlanda	NO
Italia	N.C.
Japón	N.C.
Kazajstán	N.C.
Kirguistán	NO
la ex República Yugoslava de Macedonia	NO
Lituania	NO
Malasia	N.C.
Marruecos	NO
México	NO
Noruega	NO
Nueva Zelandia	NO
Omán	NO
Pakistán	NO
Perú	NO
Polonia	NO
Portugal	NO
Reino Unido	NO
República Checa	NO
República de Corea	N.C.
República de Moldova	NO
República Dominicana	NO
Rumania	NO
Saint Kitts y Nevis	NO
Santo Tomé y Príncipe	SÍ
Serbia	NO

Países/oficinas regionales de P.I.	9. Se requiere la presentación de una copia de la declaración de consentimiento para la renovación de un registro otorgado en base a ésta
Singapur	NO
Sudáfrica	NO
Sudán	NO
Suecia	NO
Trinidad y Tabago	NO
Túnez	NO
Turquía	N.C.
Uruguay	N.C.
Uzbekistán	NO
Viet Nam	NO
Yemen	NO
Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP)	N.C.

10. Otros comentarios relativos a las declaraciones de consentimiento.*

AUSTRIA: las declaraciones de consentimiento pueden desempeñar un papel importante en el procedimiento de cancelación posterior al registro. El alcance y el contenido de los arreglos formalizados por escrito y relativos al consentimiento de uso de una marca posterior podrían constituir un elemento fundamental en las decisiones del tribunal civil competente o del Departamento de Anulación de la Oficina Austríaca de Patentes.

AZERBAIYÁN: durante el examen de la marca, y en caso de que se adopte una decisión positiva como consecuencia de ello, el Consejo de Apelaciones podrá considerar la declaración de consentimiento del propietario de una marca similar respecto de productos o servicios idénticos o similares u otro documento relativo a un acuerdo.

COLOMBIA: aunque exista el consentimiento del titular de un derecho anterior, la administración está obligada a denegar el registro si considera que persiste el riesgo de confusión.

CUBA: únicamente se aceptan las declaraciones de consentimiento cuando no existe riesgo de confusión o asociación con otra marca, y sólo es posible utilizar una declaración de consentimiento en caso de invalidación pero no en los procedimientos de cancelación. La caducidad del registro tendrá lugar únicamente cuando se agote el período de vigencia y debido a la falta de uso de la marca.

REPÚBLICA CHECA: la declaración de consentimiento deberá figurar por escrito y se deberá expresar precisamente el consentimiento a registrar la marca más reciente.

EL SALVADOR: la declaración de consentimiento es un acuerdo y, por lo tanto, deben cumplirse las formalidades siguientes: 1) deberá indicarse el acuerdo expreso de ambas partes. 2) Si el acuerdo se otorga localmente, deberá figurar en un documento certificado por notario. Si se otorga en el extranjero, deberá formalizarse con los requisitos exigidos en el país de origen y autenticarse debidamente para que tenga validez en El Salvador. 3) En caso de que la autorización (declaración de consentimiento unilateral) se otorgue en el país de origen, la aceptación del solicitante deberá formalizarse en un documento independiente. Se aplican en ambos casos las normas descritas en el apartado N° 2.

GUATEMALA: la declaración de consentimiento deberá estar certificada por un notario público. Si la persona que otorga el consentimiento actúa en nombre de una persona jurídica, deberá estar debidamente autorizada para ello.

MÉXICO: no se contempla la figura de declaración de consentimiento en la legislación aplicable. Sin embargo, en la práctica, cabe considerar ese tipo de declaración en los casos siguientes: si las marcas no son idénticas; si una marca no se reproduce en la otra marca y las partes interesadas se comprometen a evitar la confusión en el mercado. Con respecto a las solicitudes de marcas similares a las ya registradas sobre la base de una declaración de consentimiento, el solicitante no está obligado a presentar acuerdos de consentimiento suscritos con todos los titulares de derechos anteriores. No existen restricciones en la legislación aplicable a la transferencia de marcas otorgadas sobre la base de una declaración de consentimiento. Se considera que en la legislación se establece la cesión de los derechos que se derivan del registro de la marca o de una solicitud de marca pendiente de registro y, en consecuencia, la persona que adquiere el registro de la marca, adquiere entre otros derechos, el de transferir los derechos sobre ese registro.

NUEVA ZELANDIA: a continuación se exponen los criterios esenciales que han de figurar en una declaración de consentimiento, según lo establecido en las directrices prácticas de la Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelandia: 1) en la declaración de consentimiento se debe identificar claramente la marca del solicitante. A ese respecto, basta indicar el número o números de solicitud. No es esencial incluir la marca o identificar las marcas anteriores propiedad de quien otorga el consentimiento. 2) En la declaración de consentimiento se debe identificar claramente la persona que otorga el consentimiento, que debe firmar la declaración. Cuando la persona que otorga el consentimiento no está inscrita en el registro en calidad de propietario de la marca, en la declaración se deberá indicar que el firmante goza de la potestad necesaria para otorgar el consentimiento en nombre del propietario y se deben suministrar pruebas en ese sentido. Por ejemplo, en el caso de las empresas, el firmante deberá indicar su nombre y el cargo que ocupa en la empresa, en un documento redactado con el membrete oficial de la empresa o en el que se haya estampado el sello de esta última. 3) La declaración de consentimiento deberá estar relacionada con el registro de la marca del solicitante. 4) En la declaración se podrán identificar los productos y servicios. Cuando en la declaración de consentimiento no se haga referencia a la especificación, la Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelandia dará por supuesto que la especificación del solicitante es aceptable para la parte que otorga el consentimiento. Sin embargo, si el propietario de la marca citada da su consentimiento al registro de la marca del solicitante, pero con respecto a una especificación de productos o servicios más limitada que la solicitada originalmente, el solicitante deberá solicitar una limitación de la especificación, de manera que incluya únicamente los productos o servicios enumerados en la declaración de consentimiento.

Declaración de consentimiento general: cabe establecer una declaración de consentimiento general confirmando que una parte está preparada a otorgar el consentimiento a cualquier solicitud de marca efectuada por otra parte. La declaración de consentimiento general debe satisfacer en cualquier caso los requisitos expuestos anteriormente con la salvedad de que no es necesario identificar la marca del solicitante. En la declaración de consentimiento general únicamente ha de identificarse el solicitante a quien se otorga el consentimiento general. Cuando se presente o se mencione una copia de la declaración de consentimiento general, el solicitante o su agente deberá proporcionar una carta de envío en la que se certifique que el consentimiento general sigue siendo válido y en cuyo expediente se adjunta la declaración.

NORUEGA: la Oficina de P.I. de Noruega acepta los acuerdos de coexistencia en lugar de las declaraciones de consentimiento, siempre y cuando se satisfagan las condiciones siguientes: 1) la marca objeto del acuerdo es idéntica a la marca que figura en la solicitud/designación. 2) Los productos o servicios que figuran en el acuerdo se incluyen en la solicitud/designación. 3) En el acuerdo se indica claramente que se otorga el consentimiento al registro/aceptación de la marca. 4) Las partes que han firmado el acuerdo (nombre y dirección) son idénticas a las que figuran en las marcas pertinentes. Además, no se contempla el requisito de que los acuerdos de coexistencia deban presentarse por medio de un representante. Por lo tanto, el titular de un registro internacional, por ejemplo, puede presentar el documento directamente a la Oficina de P.I. de Noruega tras recibir una denegación provisional sin necesidad de ponerse en contacto con un representante de ese país. Basta con presentar una copia de la declaración de consentimiento o del acuerdo de coexistencia.

FEDERACIÓN DE RUSIA: con arreglo a las normas administrativas, si desde el punto de vista del solicitante, el signo objeto de la solicitud de registro es similar hasta el punto de crear confusión con el signo registrado previamente en nombre de otra persona, la solicitud

podrá ir acompañada de una declaración de consentimiento firmada por esta última. La confirmación del consentimiento podrá efectuarse en forma de acuerdo escrito, en el que se recomienda establecer las condiciones con arreglo a las cuales se otorga el consentimiento, las obligaciones de las partes y las consecuencias que acarrearía el incumplimiento de esas obligaciones.

La confirmación del consentimiento otorgado por el titular del derecho para el registro de un signo reivindicado podrá presentarse en ruso o en otro idioma. Si se presenta en otro idioma, deberá adjuntarse una traducción autenticada al ruso.

En la práctica, se han indicado varias cuestiones de importancia, que es necesario examinar detenidamente. Algunas de ellas figuran en el cuestionario. Sin embargo, parece adecuado volver a estudiar las cuestiones siguientes: 1) ¿en qué casos no da lugar la declaración de consentimiento al registro de la marca? Dicho de otro modo, si se presenta la declaración de consentimiento, ¿está obligado el Registrador a registrar designaciones similares o tiene derecho a no aceptar esa declaración si se trata de designaciones similares hasta el punto de crear confusión? 2) Cuando se presente una declaración de consentimiento expedida por el propietario de derechos anteriores, pero, según el examinador, el registro sea contrario al orden público o induzca a error a los consumidores (por ejemplo, en caso de una marca aplicable a medicamentos) ¿puede denegarse el registro de signos similares? 3) ¿Debe permitirse la revocación de una declaración de consentimiento y en qué casos? ¿Qué efecto tiene la revocación de una declaración de consentimiento presentada previamente? 4) ¿Debe darse a conocer la existencia de una declaración de consentimiento? 5) ¿Pueden proporcionarse copias de declaraciones de consentimiento a petición de cualquier persona?

SINGAPUR: con respecto a la pregunta 2), únicamente se aceptará la declaración de consentimiento si ésta se ha emitido en nombre del titular de la marca registrada anteriormente. No se aceptará una declaración de consentimiento de una persona distinta del titular de la marca registrada anteriormente, aunque ese titular haya explicado la relación empresarial existente entre el solicitante y el titular de esa marca, independientemente de lo íntima que sea esa relación. Con respecto a la pregunta 3), el Registrador tiene la potestad de aceptar o rechazar la declaración de consentimiento del titular de la marca registrada anteriormente. Generalmente, la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS) aceptará esa declaración de consentimiento aunque se haya efectuado con respecto a una marca idéntica y productos o servicios idénticos. Sin embargo, la IPOS podrá rechazar la declaración de consentimiento por motivos de política, por ejemplo, las consecuencias negativas que tendría la posible confusión con respecto a marcas idénticas de productos farmacéuticos.

SUDÁFRICA: en virtud de la Ley de Marcas (Ley 194 de 1993), el Registrador carece de potestad para aceptar o rechazar las declaraciones de consentimiento. Incluso si el Registrador opina que con la declaración de consentimiento no se descarta la posibilidad de que se engañe o confunda al público, no podrá negarse a aceptar la declaración, aunque se haya presentado para una marca idéntica y productos y servicios idénticos. Los motivos en que se basa esta norma consisten en que el titular de la marca anterior es el más indicado para determinar si es probable que se produzca el engaño o la confusión, y si proporciona una declaración de consentimiento a un solicitante posterior, no es competencia del Registrador determinar si existe la posibilidad de que se produzca el engaño o la confusión.

REINO UNIDO: la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) aplica lo que generalmente se denomina un régimen “liberal”, en el que se dispone expresamente la posibilidad de otorgar el consentimiento para evitar una objeción por motivos relativos

(artículo 5.5) de la Ley de Marcas de 1994). La UKIPO insta a las partes en una oposición o que tengan pensado interponer oposición a concertar su propio acuerdo de coexistencia o consentimiento, con el fin de evitar litigios onerosos. La UKIPO aconseja solicitar la orientación de expertos en la elaboración de ese tipo de acuerdos. Por lo general, la UKIPO no se ocupa de las cláusulas con arreglo a las cuales se otorga el consentimiento, que considera que incumben a las partes. Sin embargo, a veces un acuerdo suscrito entre las partes puede ser objeto de interpretación por los tribunales o por la Oficina cuando, en un procedimiento entre las partes, resulta pertinente, por ejemplo, para pronunciarse sobre una oposición. Esto puede tener lugar, por ejemplo, cuando el acuerdo no resulta claro, se considera que va en contra del interés público o puede servir de base a un impedimento legal que obligue a una de las partes.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: entre los requisitos que deben satisfacerse para dar por válida una declaración de consentimiento figura el siguiente: en los acuerdos de consentimiento se facilitan normalmente las razones por las que no es probable que se produzca confusión o se declaran los acuerdos suscritos por las partes para evitar la confusión. Por ejemplo, en un acuerdo de consentimiento válido se declarará que las partes han acordado limitar el uso de sus marcas respectivas a determinados mercados o canales comerciales o a determinados consumidores. En el acuerdo es posible limitar la expansión de los productos o servicios de la partes. Asimismo, se puede declarar que las partes se abstendrán de utilizar sus marcas en formas, formatos o contextos que puedan dar lugar a confusión.

Los acuerdos de consentimiento que contienen declaraciones infundadas acerca de la probabilidad de que se produzca confusión y los acuerdos de consentimiento mediante los que las partes simplemente acuerdan permitir o autorizar el registro de una marca, sin establecer limitaciones sobre su uso a fin de evitar confusiones, se consideran acuerdos de consentimiento no razonados. Los acuerdos de consentimiento no razonados tienen poco o nulo peso durante el examen. Asimismo, los acuerdos de consentimiento quizá no sirvan simplemente como una alternativa más cómoda a la de concertar un acuerdo de licencia entre las partes.

Por regla general, los acuerdos entre las partes, ya sea entre dos solicitantes o entre un solicitante y el titular de un registro, tienen un peso sustancial. Se entiende que ese tipo de acuerdos benefician a los intereses pecuniarios de ambas partes puesto que son necesarios para su supervivencia económica, repercuten sustancialmente en los gastos de puesta a punto y comercialización de los productos y se suscriben con conocimiento de los productos o servicios y del mercado en cuestión. Por lo tanto, si las partes han proporcionado un acuerdo válido firmado por el titular de la solicitud o el registro o por alguien que goza de la potestad jurídica para obligar al titular, y se persuade al examinador de que mediante la declaración de consentimiento se resuelve adecuadamente el problema que plantea la probabilidad de confusión, el examinador podrá desestimar la denegación del registro o no llevar a efecto la suspensión de la solicitud.

Resumen cuantitativo de las respuestas al cuestionario sobre declaraciones de consentimiento
(documento SCT/22/5)

Preguntas		Respuestas	SÍ	%	NO	%	N.C.	%
1. Es posible superar lo siguiente mediante la presentación de una declaración de consentimiento	a) la objeción de oficio a una solicitud de registro sobre la base de un registro de marca anterior	68	46	68%	11	16%	11	16%
	b) la oposición al registro de una marca sobre la base de un registro de marca anterior	68	41	60%	14	21%	13	19%
	c) la solicitud de declaración de nulidad o cancelación del registro de una marca sobre la base de un registro de marca anterior	68	35	51%	16	24%	17	25%
2. Se acepta la declaración de consentimiento de un solicitante que es una persona jurídica perteneciente al mismo grupo de empresas al que pertenece el titular		68	34	50%	24	35%	10	15%
3. Se acepta una declaración de consentimiento en relación con el registro de marcas idénticas para productos y servicios idénticos		67	29	43.3%	33	49.2%	5	7.5%
4. Si se recibe una tercera solicitud de registro para una marca similar a la marca registrada en base a una declaración de consentimiento, se requiere al solicitante presentar las declaraciones		67	35	52%	16	24%	16	24%
5. Las declaraciones de consentimiento deben cumplir con requisitos formales tales como:	a) un contenido obligatorio	67	30	45%	25	37%	12	18%
	b) el uso de un formulario oficial	65	6	9%	46	71%	13	20%
6. Podría aceptarse una declaración de consentimiento por un período de tiempo específico solamente		67	10	15%	45	67%	12	18%
7. Existen restricciones a la transferencia del registro de una marca que ha sido otorgado sobre la base de una declaración de consentimiento		67	8	12%	44	66%	15	22%
8. Es posible retirar una declaración de consentimiento con posterioridad a la concesión del registro de la marca		67	7	10.4%	45	67.2%	15	22.4%
8.a). Se produce la caducidad del registro como consecuencia del retiro		62	6	9.7%	24	38.7%	32	51.6%
9. Se requiere la presentación de una copia de la declaración de consentimiento para la renovación de un registro otorgado en base a ésta		67	2	3%	51	76%	14	21%

[Fin del documento]

* Nota de la Secretaría: las respuestas a la pregunta N° 10 no se reproducen en su totalidad, sino únicamente en la medida en que tienen que ver con los temas objeto del cuestionario.