

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

Ginebra, 26 de junio de 2009

CUESTIONARIO SOBRE DECLARACIONES DE CONSENTIMIENTO

preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. En la decimoctava sesión, que tuvo lugar en Ginebra del 12 al 16 de noviembre de 2007, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) inició discusiones acerca de las declaraciones de consentimiento, como parte de los procedimientos de oposición de marcas (los párrafos 50 a 52 del documento SCT/18/3 Prov.).
2. En su vigésima sesión, que tuvo lugar en Ginebra del 1 al 5 de diciembre de 2008, el SCT solicitó a la Secretaría la elaboración de un documento sobre el tema de las declaraciones de consentimiento, para su examen en la segunda sesión del SCT en el año 2009, sobre la base de información compilada por la Secretaría a partir de una lista concisa de preguntas que se enviarían a los miembros del SCT durante la primera mitad del año 2009 (el párrafo 287 del documento SCT/20/5).
3. Por tal motivo, la Secretaría ha elaborado el cuestionario que se halla incluido en el Anexo, cuyo objetivo es recabar información acerca del derecho y la práctica de los Estados Miembros en relación con las declaraciones de consentimiento.
4. Se ha estructurado el cuestionario de una forma que facilite la evaluación de las respuestas. Para responder se puede marcar la casilla correspondiente (SI/NO/N.C. – no corresponde).
5. Las respuestas a este cuestionario deberán hacerse llegar a la Secretaría de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a la atención de la Sra. Martha Friedli, Jefe, Sección del Derecho de Marcas, División de Marcas y Diseños Industriales, Sector de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, OMPI, por correo ordinario a: 34, chemin des Colombettes, 1211 Ginebra 20, Suiza, por fax: número +41 22 338 87 45 o por correo electrónico a *sct.mail@wipo.int*. Las respuestas deberán hacerse llegar a la Secretaría, a más tardar el 31 de agosto de 2009.

[Sigue el Anexo]

CUESTIONARIO SOBRE DECLARACIONES DE CONSENTIMIENTO

ANEXO

RESPUESTA DE LA OFICINA DE

En algunos países se considera la presentación de declaraciones de consentimiento como 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, la objeción de un registro por ese motivo puede superarse si el titular del derecho anterior otorga su consentimiento al registro de una marca ulterior. El consentimiento puede ser expresado de diversas formas o puede tener diversas denominaciones (por ejemplo, acuerdo de coexistencia o acuerdo transaccional). Sin embargo, en el presente cuestionario se utilizará el término “declaración de consentimiento” para identificar, de manera general, un acuerdo escrito emitido por el titular de un derecho anterior sobre una marca registrada autorizando el registro de una marca ulterior.

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 derecho de marca anterior?
 SÍ NO N.C.
 - (b) ¿La oposición al registro de una marca sobre la base de un registro de marca anterior?
 SÍ NO N.C.
 - (c) ¿La solicitud de declaratoria de nulidad o cancelación del registro de una marca sobre la base de un registro de marca anterior?
 SÍ NO N.C.
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?
 SÍ NO N.C.

CUESTIONARIO SOBRE DECLARACIONES DE CONSENTIMIENTO

Anexo, página 2

3. ¿Se acepta una declaración de consentimiento en relación con el registro de marcas idénticas para productos y servicios idénticos?

SÍ NO N.C.

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?

SÍ NO N.C.

5. ¿Deben las declaraciones de consentimiento cumplir con requisitos formales tales como:

- (a) un contenido obligatorio?

SÍ NO N.C.

- (b) el uso de un formulario oficial?

SÍ NO N.C.

6. ¿Podría aceptarse una declaración de consentimiento por un período de tiempo específico solamente?

SÍ NO N.C.

7. ¿Existe alguna restricción a la transferencia de una marca que ha sido otorgada sobre la base de una declaración de consentimiento?

SÍ NO N.C.

8. ¿Es posible retirar una declaración de consentimiento con posterioridad al otorgamiento de la marca?

SÍ NO N.C.

- (a) ¿Se produce la caducidad del registro como consecuencia del retiro?

SÍ NO N.C.

CUESTIONARIO SOBRE DECLARACIONES DE CONSENTIMIENTO
Anexo, página 3

9. ¿Se requiere la presentación de una copia de la carta de consentimiento para la renovación de un registro otorgado en base a ésta?

SÍ NO N.C.

10. Cualquier otro comentario relativo a las declaraciones de consentimiento:

[Fin del Anexo y del documento]