

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCT/4/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 12 de enero de 2000

S

**COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS,
DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES E
INDICACIONES GEOGRÁFICAS**

**Cuarta sesión
Ginebra, 27 a 31 de marzo de 2000**

PROYECTO DE DISPOSICIONES SOBRE LICENCIAS DE MARCAS

preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. El presente documento contiene un proyecto de disposiciones sobre licencias de marcas con notas correspondientes. El Anexo contiene formularios internacionales tipo relativos a la presentación de una petición de inscripción de una licencia de marca o a la cancelación de dicha inscripción y a la presentación de un certificado de licencia. El anterior proyecto de Artículos fue examinado por el Comité de Expertos sobre Licencias de Marcas de la OMPI en su primera sesión, que tuvo lugar del 17 al 20 de febrero de 1997 (véase el documento TML/CE/I/3) y por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) en su tercera sesión (véase el documento SCT/3/5) que se celebró del 8 al 12 de noviembre de 1999.
2. Se espera poder elaborar una versión definitiva del proyecto de disposiciones en la cuarta sesión del SCT (que se celebrará del 27 al 31 de marzo de 2000). En ese momento, el SCT tendrá que tomar una decisión en cuanto a la forma en que deberán aprobarse esas disposiciones y, en particular, decidir si conviene recomendarlas a la Asamblea de la Unión de París y a la Asamblea General de la OMPI para su aprobación, por ejemplo, en forma de una Recomendación Conjunta, en las reuniones de las Asambleas de la OMPI de octubre de 2000.
3. Las diferencias entre el texto del proyecto de Artículos, Formularios Internacionales Tipo y Notas presentados en la tercera sesión del SCT y el texto de proyecto de Artículos, Formularios Internacionales Tipo y Notas contenidas en el presente documento se han puesto de relieve de la siguiente manera: i) las palabras que no aparecían en el documento SCT/3/5 pero que sí aparecen en el presente documento figuran subrayadas y ii) la omisión en el presente documento de palabras que aparecían en el documento SCT/3/5 se indica mediante el signo _.

Lista de los proyectos de Artículos

	Página
<i>Artículo 1: Expresiones abreviadas.....</i>	5
<i>Artículo 2: Petición de inscripción/cancelación de la inscripción de una licencia</i>	9
<i>Artículo 3: Efectos de la no inscripción de una licencia.....</i>	19
<i>Artículo 4: Uso de una marca en nombre del titular.....</i>	23
<i>Artículo 5: Mención <u>Indicación</u> de la licencia</i>	27

Notas sobre el Artículo 1

1.01 Los *puntos i) a x)* parecen explicarse por sí mismos. Los *puntos i), ii), iii), ~~iv)~~ v) y ~~vi)~~* corresponden a las expresiones abreviadas utilizadas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas. Por consiguiente, se han puesto entre corchetes en espera de una decisión en cuanto a la forma en que se aprobarán las disposiciones.

1.02 Los términos definidos en los puntos ~~viii)~~ ix) a ~~x)~~ xi) se utilizan en el Artículo 2.1a) ~~viii)~~ ix) y en la Sección 8 del Formulario internacional tipo contenido en el Anexo.

Artículo 1

Expresiones abreviadas

A los efectos del presente proyecto de Disposiciones, y salvo indicación expresa en contrario:

[i) se entenderá por “Oficina” el organismo encargado del registro de las marcas por una Parte Contratante;]

[ii) se entenderá por “registro” el registro de una marca por una Oficina;]

[~~iii~~ iii) se entenderá por “solicitud” una solicitud de registro;]

~~iii~~ iv) se entenderá por “marca” una marca relativa a productos (marcas de fábrica o de comercio) o a servicios (marcas de servicio) o tanto a productos como servicios;

[~~iv~~ v) se entenderá por “titular” la persona indicada en el registro de marcas como titular del registro;]

[~~v~~ vi) se entenderá por “Clasificación de Niza” la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, firmado en Niza el 15 de junio de 1957, en su forma revisada y modificada;]

~~vi~~ vii) se entenderá por “licencia” una licencia para la utilización de una marca en virtud de la legislación aplicable de una Parte Contratante;

~~vii~~ viii) se entenderá por “licenciatarario” la persona a quien el titular concede una licencia;

~~viii~~ ix) se entenderá por “licencia exclusiva” una licencia que solamente se concede a un licenciatarario y que excluye el uso de la marca por el titular o cualquier otra persona;

~~ix~~ x) se entenderá por “licencia no exclusiva” una licencia que no excluye el uso de la marca por el titular o la concesión de otras licencias por el titular a cualquier otra persona;

~~x~~ xi) se entenderá por “licencia única” una licencia que sólo se concede a un licenciatarario pero que no excluye el uso de la marca por el titular.

Notas sobre el Artículo 2

2.01 *Párrafo 1)a).* Esta disposición establece los elementos que una Oficina podrá exigir que se presenten en una petición de inscripción de una licencia para el uso de una marca. La lista de estos elementos constituye un máximo; una Oficina tendrá libertad para exigir solamente algunos de esos elementos pero no podrá exigir otros requisitos o requisitos adicionales (véase el párrafo 2)).

2.02 *Puntos i), ii) y iv).* Por lo que respecta a la forma de indicar nombres y direcciones, se aplicará la Regla 2 (*Forma de indicar los nombres y las direcciones*) del TLT.

2.03 *Puntos ii) y iii).* Se aplicará a estos puntos el Artículo 4.2) del TLT, porque la inscripción de una licencia es un “procedimiento ante la Oficina”. Por consiguiente, en virtud de ese Artículo, se podrá exigir la representación o un domicilio legal.

2.04 Se ha añadido el *punto v)* a fin de permitir a una Parte Contratante determinar, cuando sea necesario, si se ofrece reciprocidad a sus nacionales en el país del que fuera nacional el licenciataria. Puesto que el Artículo 3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece que los nacionales de los países no miembros de la Unión de París tienen derecho al trato nacional si están domiciliados o tienen establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en alguno de los países de la Unión, este punto permite que se soliciten dichas indicaciones.

2.05 Se ha añadido el *punto vi)* a fin de permitir a una Parte Contratante exigir que, cuando el titular, el licenciataria o ambas partes sean personas jurídicas, se especifique la naturaleza jurídica de dicha persona jurídica. Esta disposición es un reflejo del Artículo 3.1)a)iv) del TLT que permite un requisito similar en relación con las solicitudes de marcas.

Artículo 2

Petición de inscripción/cancelación de la inscripción de una licencia

1) [Contenido de la petición de inscripción] a) Cuando la legislación de una Parte Contratante prevea la inscripción de una licencia ante su Oficina, esa Parte Contratante podrá exigir que la petición de inscripción indique:

- i) el nombre y la dirección del titular;-
- ii) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;
- iii) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho domicilio;
- iv) el nombre y la dirección del licenciatario;
- v) el nombre de un Estado de que sea nacional el licenciatario, si es nacional de algún Estado, el nombre de un Estado en que el licenciatario tenga su residencia, si la tuviere, y el nombre de un Estado en que el licenciatario tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere;
- vi) cuando el titular o el licenciatario sea una persona jurídica, la naturaleza jurídica de esa persona jurídica y el Estado, y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado en virtud de cuya legislación se haya constituido dicha persona jurídica.

[Notas sobre el Artículo 2, continuación]

2.056 *Párrafo 1)a), puntos vi y vii) y viii)*. Estos puntos parecen explicarse por sí mismos.

2.067 *Punto ~~viii~~ ix)*. Las definiciones de “licencia exclusiva”, “licencia no exclusiva” y “licencia única” figuran en el Artículo 1.~~viii~~ ix) a ~~x~~ xi). Este punto también permite a una Parte Contratante exigir una indicación de que la licencia abarca únicamente parte del territorio en el que el registro tiene efecto, junto con la indicación explícita de ese territorio. Cabe señalar que, con arreglo a lo indicado por las palabras “cuando proceda”, si la legislación de una Parte Contratante no prevé una o varias de dichas indicaciones, no tendría que suministrarse la información correspondiente al punto objeto de consideración.

2.08 *Punto ~~ix~~ x)*. Este punto parece explicarse por sí mismo.

2.09 *Párrafo 1)b)*. En aras de la simplificación más extensa posible de los requisitos formales relativos a la inscripción de licencias, las Partes Contratantes sólo podrán exigir que la petición bien esté firmada por el titular del registro o su mandatario, bien vaya acompañada de uno de los documentos mencionados en esa disposición. Parece justificado permitir esos requisitos con el fin de garantizar, por una parte, que el titular ha dado realmente su consentimiento a la licencia y, por otra, que existe una posibilidad para el licenciataria de presentar la petición de inscripción independientemente del titular si este último, después de haber concertado el contrato de licencia, se niega a inscribirlo. Los documentos enumerados pueden sustituir a la firma del titular en la petición. La parte peticionaria podrá presentar cualquiera de ellos. La lista se inspira de la lista contenida en el Artículo 11.1)b) del TLT relativa a los requisitos formales para la inscripción de cambios en la titularidad resultantes de un contrato. Cabe señalar la obligación de aplicar el Artículo 8.4) (Firma, Prohibición del requisito de certificación) del TLT a la petición de inscripción, que prohíbe la atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma o sello.

~~vii~~ vii) el número de registro de la marca que es objeto de la licencia;

~~viii~~ viii) los nombres de los productos y/o servicios respecto de los cuales se ha concedido la licencia, agrupados según las clases de la Clasificación de Niza, estando cada grupo precedido por el número de la clase de esa Clasificación al que pertenece ese grupo de productos o servicios y presentado en el orden de las clases de dicha Clasificación;

~~ix~~ ix) cuando proceda, el hecho de que se trata de una licencia exclusiva, una licencia no exclusiva, una licencia única, y que la licencia abarca únicamente parte del territorio amparado por el registro, junto con la indicación explícita de esa parte del territorio;

~~x~~ x) la duración de la licencia;

b) Una Parte Contratante podrá exigir que la petición esté firmada por el titular o su mandatario, o que vaya acompañada, a elección de la parte peticionaria, de uno de los documentos siguientes:

i) una copia del contrato de licencia;

[Notas sobre el Artículo 2, continuación]

2.10 *Párrafo 1)bc*). En cuanto al importe de la tasa que la Oficina puede cobrar por la inscripción de una licencia, cabría señalar que no hay nada en el texto que impida que una Oficina cobre distintas tasas dependiendo de la cantidad de inscripciones y/o solicitudes a que haga referencia la petición.

2.0911 *Párrafo 2*). El efecto de este párrafo es que, a los fines de la inscripción de una licencia ante su Oficina, una Parte Contratante puede no exigir que el solicitante dé información adicional a la que puede exigirse en virtud del párrafo 1) o suministre cualquier documento adicional, por ejemplo, documentos que demuestren la existencia de cláusulas de control de calidad (en cuanto al control de calidad, véase la Nota 4.03).

2.102 A título de ejemplo, los *puntos i) y ii)* mencionan ciertos elementos de información cuyo suministro a una Oficina suele ser considerado por las partes en un contrato de licencia como particularmente oneroso o que puede revelar información comercial confidencial (*punto iii)*). No obstante, cabría señalar que ese párrafo 2) no impide que otras administraciones de las Partes Contratantes (por ejemplo, la administración impositiva o la que establece estadísticas) exijan a las partes en un contrato de licencia que suministren información de conformidad con la legislación aplicable.

- ii) un extracto del contrato, en el que conste el cambio de titularidad;

- iii) un certificado de licencia sin certificar, establecido en la forma y con el contenido prescritos en el Reglamento, y firmado tanto por el titular como por el licenciataria.

b c) Cualquier Parte Contratante podrá exigir, respecto de la inscripción de una licencia, el pago de una tasa a la Oficina.

2) [*Prohibición de otros requisitos*] Ninguna Parte Contratante podrá exigir el cumplimiento de requisitos distintos de los mencionados en el párrafo 1) respecto de la inscripción de una licencia ante su Oficina. En particular, no se podrá exigir lo siguiente:

- i) el suministro del certificado de registro de la marca que es objeto de la licencia.

- ii) el suministro del contrato de licencia o de una traducción del mismo;

- iii) una indicación de las condiciones financieras del contrato de licencia.

[Notas sobre el Artículo 2, continuación]

2.14~~3~~ *Párrafo 3*). Los requisitos para la presentación de una petición de inscripción de una licencia son similares a los establecidos en el TLT para otros tipos de peticiones de inscripción. Cabe señalar que la petición puede ser presentada por el titular o el licenciatarario (o sus representantes respectivos), siempre y cuando esté firmada por el titular o su representante o que vaya acompañada de uno de los documentos mencionados en el párrafo 1.b), a elección de la parte peticionaria (véase la Nota 2.08). El efecto del *punto i*) es que la Oficina de una Parte Contratante tiene que aceptar una petición de inscripción de una licencia cuando dicha petición se presente en un formulario que corresponda al previsto en el Anexo del presente documento.

2.12~~4~~ *Punto ii*). La Oficina de una Parte Contratante no está obligada a aceptar la transmisión de comunicaciones por telefacsimile. No obstante, de aceptar dichas transmisiones, debe aplicar el Artículo 8.2) (*Firma, Comunicación por telefacsimile*) y la Regla 6.2) (*Detalles relativos a la firma, Comunicación mediante telefacsimile*) del TLT, cuando se transmita de esta forma una petición de inscripción de una licencia. Esas disposiciones exigen que las Partes Contratantes acepten las firmas que figuren en peticiones transmitidas por telefacsimile, permitiéndoles, al mismo tiempo, solicitar la presentación de una copia en papel del documento transmitido por telefacsimile, dentro de un período que deberá ser como mínimo de un mes. La disposición aún no se refiere a las peticiones presentadas por otros medios electrónicos, ya que éste parece ser un problema horizontal que es de importancia no sólo para estas disposiciones sino también para el TLT y, por consiguiente, exigiría una respuesta armonizada.

2.15 El *párrafo 4*) está en armonía con el enfoque adoptado por el TLT en sus Artículos 10.1)e) y 11.1)h), a saber, permitir que las peticiones de inscripción hagan referencia a más de un registro. Esta es una medida de simplificación importante en los casos en que se haya concedido una licencia respecto de varias marcas (por ejemplo, una serie de marcas). No obstante, esto está sujeto a las siguientes condiciones: el titular y el licenciatarario deben ser los mismos para todos los registros amparados por la licencia objeto de la petición de inscripción y, cuando proceda, el ámbito de la licencia, con arreglo a lo indicado en el Artículo 2.1)a)viii) y ix) (es decir, exclusiva, no exclusiva, única, limitada a parte del territorio amparado por el registro, duración) debe ser el mismo para todos los registros amparados por la licencia objeto de petición de inscripción. Si no se cumplen estas condiciones, por ejemplo, si el titular y el licenciatarario no son los mismos respecto de todos los registros contenidos en la petición deben realizarse, la Oficina debe exigir que se presenten peticiones separadas. Puesto que el párrafo 4) sólo describe las situaciones en las que la Oficina está obligada a aceptar una petición única para varios registros, una Oficina tiene libertad para aceptar una petición única aun cuando no se satisfagan las condiciones establecidas en el párrafo 4).

2.16 *Párrafo 5*). El Artículo 2 y el formulario tipo de petición contenidos en el Anexo son aplicables a las peticiones de inscripción de licencias o solicitudes, si la legislación nacional o regional de una Parte Contratante prevé dicha inscripción. ~~La Regla a la que hace referencia el presente párrafo es la~~ Cabe señalar que, en este contexto, la Regla 7 del Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas (*Forma de identificación de una solicitud sin su número de solicitud*) sería aplicable.

- 3) [*Presentación de la petición*] Por lo que respecta a los requisitos relativos a la presentación de la petición, ninguna Parte Contratante rechazará la petición,
- i) cuando se presente la petición por escrito y en papel, si se la presenta en un formulario que corresponda al Formulario de petición que figura en el Anexo de las presentes Disposiciones,
 - ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisión de comunicaciones a la Oficina por telefacsimile y que la petición se transmita de este modo, si la copia en papel que resulte de tal transmisión corresponde al Formulario de petición mencionado en el punto i), siempre que se presente la petición en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina, y que o bien esté firmada por el titular o su representante, o bien vaya acompañada de uno de los documentos mencionados en el párrafo 1.b).
- 4) [*Petición única relativa a varios registros*] Una única petición será suficiente aun cuando la licencia guarde relación con más de un registro, siempre que los números de registro de todos los registros en cuestión estén indicados en la petición, el titular y el licenciatarario sean los mismos para todos los registros y en la petición se indique el ámbito de aplicación de la licencia, ~~indicado~~ de conformidad con el párrafo 1)a)viii y ix).
- 5) [*Petición relativa a las solicitudes*] Los párrafos 1) al 4) se aplicarán, *mutatis mutandis*, a las peticiones de inscripción de una licencia que guarde relación con una solicitud.

[Notas sobre el Artículo 2, continuación]

2.17 *Párrafo 6*). Una vez efectuada la inscripción de una licencia, dicha inscripción puede ser objeto de una petición de cancelación en determinado momento. Por esta razón, el párrafo 6) dispone que los párrafos 1) al 5) del Artículo 2 y el formulario tipo de petición contenido en el Anexo son aplicables, *mutatis mutandis*, a las peticiones relativas a la cancelación de la inscripción de una licencia. Como consecuencia de los debates de la tercera sesión del SCT, se han añadido al texto, y puesto entre paréntesis, modificaciones respecto de la inscripción (véase el Informe en el documento SCT/3/10, párrafo 120). No obstante, cabe señalar que una modificación sólo puede referirse a aquellos elementos de un contrato de licencia que una Parte Contratante podrá exigir que se indiquen en virtud del Artículo 2, tales como los productos o servicios abarcados, la naturaleza de la licencia, o la duración de la misma.

6) [Petición de [modificación o] cancelación de una inscripción] Los párrafos 1) a 5) se aplicarán, *mutatis mutandis*, cuando la petición guarde relación con la [modificación o] cancelación de la inscripción de una licencia.

Notas sobre el Artículo 3

3.01 *Párrafo 1*). El propósito de este párrafo es separar la cuestión de la validez del registro de una marca y la protección de esa marca de la cuestión de si se ha inscrito una licencia concerniente a dicha marca. Si la legislación de la Parte Contratante prevé la inscripción obligatoria de licencias, el no cumplimiento de ese requisito podrá no tener como consecuencia la invalidación del registro de la marca que es objeto de la licencia, y podrá no afectar en modo alguno la protección concedida de esa marca. Cabe señalar que este párrafo guarda relación con la inscripción de una licencia ante la Oficina u otra administración de una Parte Contratante, tal como, por ejemplo, la administración impositiva o la administración encargada del establecimiento de estadísticas.

3.02 *Párrafo 2*). Esta disposición no pretende armonizar la cuestión de si debe permitir a un licenciataria unirse a las actuaciones entabladas por el licenciante o de si el licenciataria debe tener o no derecho a percibir daños y perjuicios como resultado de una infracción a la marca bajo licencia. Esta cuestión incumbe a la legislación aplicable. No obstante, cuando un licenciataria tiene el derecho, en virtud de la legislación de una Parte Contratante, a unirse a las actuaciones por infracción entabladas por el titular y a obtener daños y perjuicios como resultado de una infracción a la marca bajo licencia, el licenciataria debería poder ejercer esos derechos con independencia de si ha sido o no inscrita la licencia.

3.03 La cuestión del derecho de un licenciataria a unirse a las actuaciones por infracción entabladas por el titular y a obtener daños y perjuicios es distinta de la cuestión de si se permite a un licenciataria entablar en nombre propio actuaciones por infracción relativas a la marca bajo licencia. El proyecto de Artículos no aborda este último caso. Por consiguiente, las Partes Contratantes estarían autorizadas a exigir la inscripción de la licencia como condición para que el licenciataria entable una acción judicial en nombre propio en relación con la marca objeto de la licencia. ~~En virtud del~~ ~~Se ha modificado el párrafo 2) a fin de dejar claro que,~~ las Partes Contratantes tienen la libertad de disponer que el licenciataria no inscrito tiene derecho a obtener daños y perjuicios solamente cuando se ha unido a las actuaciones por infracción entabladas por el titular. No obstante, ésta es una norma máxima y las Partes Contratantes también tienen por supuesto la libertad de adoptar un enfoque más tolerante, como el existente cuando la legislación nacional o regional aplicable no prevé en absoluto la inscripción de una licencia. ~~En virtud del proyecto de Artículos, se permitirá a las Partes Contratantes exigir la inscripción de la licencia como condición para que el licenciataria incoe en nombre propio procedimientos legales relativos a la marca objeto de la licencia.~~

Artículo 3

Efectos de la no inscripción de una licencia

[1] [*Validez del registro y protección de la marca*] La no inscripción de una licencia ante la Oficina o ante cualquier otra administración de la Parte Contratante no afectará la validez del registro de la marca objeto de licencia ni la protección de dicha marca.

[2) [*Ciertos derechos del licenciataria*] Una Parte Contratante no podrá exigir la inscripción de una licencia como condición para cualquier derecho que pueda tener el licenciataria en virtud de la legislación de esa Parte Contratante a unirse a actuaciones por infracción entabladas por el titular o a obtener, por medio de dichas actuaciones, daños y perjuicios como resultado de una infracción de la marca que es objeto de la licencia.]

[Notas sobre el Artículo 3, continuación]

3.04 La cuestión de si el licenciataria no inscrito debiera tener el derecho a unirse a las actuaciones por infracción entabladas por el titular y a obtener daños y perjuicios fue objeto de una intensa discusión durante la primera sesión del Comité de Expertos sobre Licencias de Marcas (véase el documento TML/CE/I/3, párrafos 70 al 74) y durante la tercera sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) (véase el documento SCT/3/10, párrafos 122 a 124). Las delegaciones que se opusieron al párrafo 2) alegaron que, en virtud de la legislación de sus países, una licencia únicamente tenía efecto respecto de terceros si estaba inscrita. Las delegaciones y representantes de organizaciones observadoras que expresaron su apoyo al párrafo 2) ~~hicieron hincapié en el hecho de que hacer que el derecho del licenciataria no inscrito a recibir compensación por daños y perjuicios (en actuaciones por infracción entabladas por el titular) dependiera de la inscripción beneficiaría únicamente a los infractores de marcas, ya que estarían exentos de compensar daños y perjuicios causados por la utilización ilícita de una marca.~~ recalaron que si el derecho del licenciataria a obtener daños y perjuicios en actuaciones por infracción entabladas por el titular dependiese del registro de la licencia, ello sólo beneficiaría a los infractores de marcas puesto que éstos no serían en lo mínimo responsables cuando la única persona que sufre el daño causado por el uso no autorizado de la marca sea el licenciataria. Desde el punto de vista de los infractores de marcas, tendría que dar lo mismo que la marca protegida se haya utilizado en virtud de una licencia inscrita. Lo que importaba en esos casos era que la marca estuviera protegida y ello podía verificarse consultando el registro de marcas.

3.05 Merece la pena señalar que si una Parte Contratante considera que una licencia es legalmente eficaz frente a terceros únicamente si ha sido inscrita, dicha disposición no se interpretaría necesariamente en el sentido de que el requisito de inscribir una licencia a fin de que surta efectos respecto de terceros no debe implicar necesariamente que un licenciataria no inscrito no tenga derecho a percibir compensación por daños y perjuicios a causa de la infracción de una marca con licencia (según lo expresado por una delegación en la primera reunión del Comité de Expertos (véase el documento TML/CE/I/3, párrafo 72)). No obstante, estas disposiciones tendrían un efecto en los casos en que ~~Un posible efecto de la no inscripción de una licencia al que no se alude en el párrafo 2) sería que, cuando el registro se transfiriese después de la conclusión de la licencia debido a que un licenciataria no inscrito no podría recurrir a la licencia respecto del cesionario. Esto no está prohibido por el párrafo 2) que sólo aborda una situación concreta, a saber, el derecho del licenciataria no inscrito a unirse a las actuaciones por infracción entabladas por el titular y a percibir compensación por daños y perjuicios por medio de esas actuaciones.~~

3.06 Tal como se convino en la tercera sesión del SCT, se ha mantenido el párrafo 2) entre corchetes (véase el documento SCT/3/10, párrafo 124. En lo esencial, se ha mantenido el párrafo 2) en el presente proyecto, estimando, por tanto, el derecho del licenciataria (legal) no inscrito a percibir compensación por daños y perjuicios de orden superior al posible interés del público por estar informado de la utilización de una marca registrada en virtud de una licencia. ~~Desde el punto de vista de la parte infractora, no parece que tenga importancia si la marca protegida es utilizada por el titular y/o el licenciataria o si la marca es utilizada o no en virtud de una licencia inscrita. Lo que realmente importa es que la marca esté protegida y esto puede comprobarse mediante una consulta con el registro de marcas.~~

Notas sobre el Artículo 4

4.01 *Párrafo 1)*. ~~Esta disposición es particularmente importante puesto~~ La cuestión de si el uso por una persona distinta del titular puede considerarse como un uso por el titular puede resultar pertinente al menos en tres contextos diferentes: i) para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo; para determinar si una marca ha llegado a ser notoriamente conocida; iii) para determinar si una marca ha sido suficientemente utilizada para mantener su registro. En lo relativo a esta última cuestión, cabe señalar que es una norma generalmente aceptada en el derecho de marcas que las marcas registradas que no se usan durante un cierto tiempo deben ser invalidadas. Por ejemplo, el Artículo 19.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (al que en adelante se denominará “el Acuerdo sobre los ADPIC”) permite a los Miembros de la OMC invalidar marcas registradas que no han sido usadas durante más de tres años. En general, el titular de una marca, o la persona que tenga permiso del titular, debe utilizar la marca a fin de mantener su registro. Sin embargo, algunas leyes nacionales o regionales disponen que el uso por personas distintas del titular podrá considerarse como uso de la marca por el titular únicamente si se cumplen ciertas condiciones, tales como la concertación de un contrato formal de licencia con cláusulas de control de calidad, o la inscripción de tal contrato. A ese respecto, cabe señalar que el Artículo 19.2 del Acuerdo sobre los ADPIC permite expresamente la existencia del requisito de que el titular controle el uso de la marca por un licenciataria a fin de considerar tal uso válido a los fines de mantener el registro de la marca.

4.02 El efecto del párrafo en estudio es que, cuando la cuestión del uso se hace pertinente, cualquier uso de la marca por cualquier persona distinta del titular debe considerarse como uso de la marca por el titular, siempre que dicho uso se efectúe con el consentimiento del titular. Una Parte Contratante no podrá exigir ninguna otra condición, como el control por el titular del uso de la marca. Por consiguiente, si la marca es usada por terceros con el consentimiento del titular, cuando éste no use la marca, no se podrá invalidar la marca alegando su no uso. Sin embargo, el Artículo 4 aborda únicamente la cuestión específica de las circunstancias en las que el uso por personas naturales o personas jurídicas distintas del titular puede considerarse como un uso por el titular. No trata de la validez de los acuerdos de licencias en general. Por consiguiente, la capacidad de las Partes Contratantes de exigir cláusulas de control de calidad para que sea válido el acuerdo de licencia no resulta afectada.

4.023 El *párrafo 2)* deja claramente sentado que es suficiente que el titular dé su consentimiento para el uso de su marca a fin de beneficiarse de tal uso cuando la cuestión del uso se haga pertinente, es decir, en el contexto de una marca que adquiera un carácter distintivo o que llegue a ser notoriamente conocida, o a los fines de mantener el registro de una marca. En particular, no se permite a las Partes Contratantes exigir en estos contextos que la licencia figure por escrito, que sea exclusiva, que contenga disposiciones sobre el control de calidad o que la Oficina, o cualquier otra administración, efectúe su inscripción. Fundamentalmente, todo uso de la marca por terceros con el consentimiento del titular -ya sea expresa como tácitamente- deberá considerarse como uso ~~a los fines de mantener el registro de la marca que así se use por el titular.~~

Artículo 4

Uso de una marca en nombre del titular

1) [*Uso que se estima que se hace en nombre del titular*] Se estimará que el uso de una marca por personas físicas o jurídicas distintas del titular constituye uso por el propio titular si dicho uso se efectúa con el consentimiento del titular.

2) [*Ausencia de requisitos en cuanto a la forma escrita o la inscripción*] Se aplica el párrafo 1) aun cuando no exista una licencia por escrito o, de existir una licencia por escrito, cuando no se haya inscrito la licencia ante la Oficina o ante cualquier otra administración de la Parte Contratante.

[Notas sobre el Artículo 4, continuación]

~~4.03 — La idea general subyacente al Artículo 4 es que debería dejarse enteramente a la responsabilidad del titular el control del uso de su marca. Por supuesto, esto no atañe a las normas de productos que se basan en el derecho público, como, por ejemplo, la responsabilidad por los productos, las normas de salud y seguridad. El tipo de control que se contempla en este Artículo es, por ejemplo, el de la calidad del tejido que el licenciataria utiliza para fabricar las camisas que posteriormente vende utilizando la marca del titular. Un titular/licenciante responsable cuidará de que cualquier acuerdo de licencias que suscriba prevea cláusulas de control de calidad o que solamente se utilice su marca con arreglo a un acuerdo de licencias oficial. No obstante, el no cumplimiento de dichas cláusulas es un asunto contractual y no debería ser objeto de procedimientos administrativos. Si el licenciataria utiliza la marca objeto de licencia en productos de calidad inferior, el público perderá confianza en la marca y, finalmente, dejará de comprar esos productos. No se ajusta a la realidad la expectativa de que un órgano administrativo imponga determinada calidad a productos objeto de licencia, puesto que el titular es libre (igualmente dentro de ciertos parámetros correspondientes a los reglamentos públicos) de determinar la calidad de los productos o servicios que ofrece. Si el titular decide rebajar la calidad de determinados productos, el público consumidor quizás los rechace, pero esto no trae consigo la invalidación del registro. El mismo caso debería aplicarse respecto de un licenciataria.~~

Notas sobre el Artículo 5

5.01 El *Artículo 5* guarda relación con las indicaciones específicas relativas a las licencias de marcas que podrán exigirse, en virtud de la legislación de marcas, de la legislación general sobre etiquetado o sobre publicidad, para que figuren en los productos o sus embalajes, o en relación con la prestación de servicios o en la publicidad de tales productos o servicios. No se pretende que este *Artículo* regule cuestiones generales de información sobre productos (o servicios) exigidas por las leyes de etiquetado, de publicidad o de protección al consumidor. Por consiguiente, quedan fuera del alcance de este *Artículo* las leyes y los reglamentos nacionales que exijan que deban figurar en su embalaje ciertas indicaciones relativas, por ejemplo, a la seguridad del producto, su composición, su utilización correcta, etc.

5.02 El *Artículo 5* deja en manos de la legislación de una Parte Contratante el tema de prescribir si los productos que se comercializan en virtud de una marca bajo licencia, o su embalaje, deben o no llevar una indicación del hecho de que se usa la marca en virtud del contrato de licencia, o si tal indicación debe efectuarse en relación con la prestación de servicios o en la publicidad de tales productos o servicios. No obstante, cuando la legislación aplicable exija tal indicación, el no cumplimiento de dicha obligación no debería suponer la invalidación del registro de la marca. La existencia del registro no debería depender del cumplimiento de los requisitos relativos al etiquetado o a la publicidad, con independencia de si figuran en leyes sobre marcas u otro tipo de leyes, tales como las leyes de etiquetado o de publicidad. En particular (y éste es el efecto de la referencia que se hace al *Artículo 4.1*) al final del *Artículo 5*), no se permite a las Partes Contratantes cancelar el registro de una marca por el simple hecho de que el uso de esa marca lo efectúe un licenciatarario que no ha ~~mencionado~~ indicado la licencia en los productos, o en su embalaje, o en relación con la prestación de servicios o en la publicidad de los productos o servicios para los que se usó la marca, aunque existiese un requisito a tales efectos en esa Parte Contratante. La idea subyacente es que la invalidación del registro de una marca bajo licencia constituye una sanción demasiado severa por el no cumplimiento de un requisito relativo al etiquetado o a la publicidad, y es por esta razón que no debería permitirse. Además, el no cumplimiento de disposiciones relativas al etiquetado o a la publicidad no debería disminuir las posibilidades de ejercer los derechos atribuidos a una marca bajo licencia. Ello significa que ~~la falta de una mención a una indicación faltante o errónea de la licencia, o un defecto en dicha mención,~~ no puede constituir un argumento en favor de la parte demandada en actuaciones por infracción, aun cuando tal ~~mención~~ indicación sea obligatoria en virtud de la legislación aplicable. El resultado del *Artículo 5* es que ninguna sanción por el no cumplimiento de un requisito de etiquetado o de publicidad, aun cuando ese requisito guarde relación con la ~~mención~~ indicación de una licencia, ~~debe~~ podrá afectar los derechos de una marca.

Artículo 5

~~Mención~~ Indicación de la licencia

Cuando la legislación de una Parte Contratante exija ~~una mención, en relación con el uso de la marca bajo licencia, del hecho~~ una indicación de que se usa la marca bajo licencia, el incumplimiento total o parcial de ese requisito ~~la ausencia de tal mención, o cualquier defecto de la misma,~~ no afectará la validez del registro de la marca que es objeto de la licencia ni la protección de dicha marca, y no afectará la aplicación del Artículo 4.1).

[Sigue el Anexo]

FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO Nº 1

**PETICIÓN DE INSCRIPCIÓN DE LICENCIA(S)/
CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LICENCIA(S)**

respecto de una solicitud o solicitudes y/o de una marca
o marcas registradas,

PARA USO DE LA OFICINA ÚNICAMENTE

presentada en la Oficina de

Referencia del titular/solicitante
y/o licenciario:¹

Referencia del representante:¹

1. Petición de inscripción/cancelación²

Por la presente se pide la inscripción del hecho de que el (los) registro(s) y/o la(s) solicitud(es) mencionado(s) en esta petición es (son) objeto de una licencia.

Por la presente se pide la cancelación de la ~~renovación~~ inscripción de la(s) licencia(s) relativa(s) al (a los) registro(s) y/o solicitud(es) mencionado(s) en esta petición.

¹ En este espacio podrá indicarse toda referencia asignada por el titular y/o licenciario y/o toda referencia asignada por el representante a la presente petición.

² Márquese el recuadro apropiado.

2. Registro(s) y/o solicitud(es) en cuestión

La presente petición guarda relación con el(los) siguiente(s) registro(s) y/o solicitud(es):

2.1 Número(s) del (de los) registro(s) y/o de la(s) solicitud(es):

2.2 Si el espacio disponible en el punto 2.1 no es suficiente, márquese este recuadro y proporciónese la información en una hoja adicional.

3. Titular(es)/Solicitante(s)

3.1 Si el solicitante y/o el titular es una persona física,

a) su(s) apellido(s):³

b) su(s) nombre(s):³

3.2 Si el solicitante y/o el titular es una persona jurídica, la designación oficial completa de la misma:

3.3 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Número(s) de teléfono:⁴

Número(s) de fax:⁴

3.4 Cuando el titular sea una persona jurídica, indíquese

– la naturaleza jurídica de la persona jurídica;

– el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado en virtud de cuya legislación esté constituida esa persona jurídica;

3.45 Márquese este recuadro si existe más de un titular; en tal caso, relaciónese a éstos en una hoja adicional e indíquense, respecto de cada uno de ellos, las informaciones mencionadas en los puntos 3.1 ó 3.2 y 3.3.

³ Los nombres y apellidos que se han de indicar en a) y b) son los que aparecen en los archivos de la Oficina respecto del titular del (de los) registro(s) a que se refiere la presente petición.

⁴ Aun cuando la Oficina prefiera exigir esta información, el titular/solicitante o su representante tendrá la facultad de abstenerse de proporcionar tales indicaciones. Cuando se proporcionan, deben incluir el código del país (cuando proceda) y el indicativo de zona.

4. Licenciario

4.1 Si el licenciario es una persona física,

a) su(s) apellido(s):

b) su(s) nombre(s):

4.2 Si el licenciario es una persona jurídica, la designación oficial completa de la misma:

4.3 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Número(s) de teléfono:⁵

Número(s) de fax:⁵

4.4 Estado de que sea nacional el licenciario:

4.5 Estado en que el licenciario tenga su residencia:

4.6 Estado en que el licenciario tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo:

~~Número(s) de teléfono:~~ ~~Número(s) de telefax:~~

4.7 Cuando el titular sea una persona jurídica, indíquese

– la naturaleza jurídica de la persona jurídica;

– el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado en virtud de cuya legislación esté constituida esa persona jurídica;

4.78 Márquese este recuadro si existe más de un licenciario; en tal caso, relaciónese a éstos en una hoja adicional e indíquense, respecto de cada uno de ellos, las informaciones mencionadas en los puntos 4.1 ó 4.2 y 4.3.

⁵ Aun cuando la Oficina prefiera exigir esta información, el titular/solicitante o su representante tendrá la facultad de abstenerse de proporcionar tales indicaciones. Cuando se proporcionan, deben incluir el código del país (cuando proceda) y el indicativo de zona.

5. Representante

5.1 Representa⁶ al titular al licenciario

5.12 Nombre y apellido:

5.23 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Número(s) de teléfono:

Número(s) de fax:

5.34 Número de registro, si está registrado ante la Oficina:

5.45 Número asignado al poder:⁷

6. Domicilio legal⁸

7. Productos y/o servicios para los que se ha concedido la licencia⁹

7.1 Se ha concedido la licencia para todos los productos y/o servicios enumerados en el (los) registro(s) y/o solicitud(es) mencionado(s) en el punto 2.

7.2 Solamente se menciona un registro en el punto 2 y la licencia ha sido concedida para algunos de los productos y/o servicios enumerados en ese registro o solicitud. Los siguientes productos y/o servicios están cubiertos por la licencia:

7.3 Se menciona más de un registro y/o solicitud en el punto 2 y, respecto de al menos uno de ellos, la licencia cubre menos que todos los productos y/o servicios enumerados. En tal caso, indíquese en una hoja adicional, y separadamente respecto de cada registro y/ solicitud, si la licencia cubre todos los productos y servicios o solamente algunos de ellos.

⁶ Márquese el recuadro apropiado.

⁷ Se debe dejar en blanco si no se ha asignado, o si aún no se ha asignado, un número al poder, o si el titular/solicitante o su representante no conocen aún el número.

⁸ Con arreglo al Artículo 4.2)b) del TLT, se deberá indicar un domicilio legal en el espacio disponible debajo del título del punto 6 cuando el titular/solicitante no tenga, o no haya indicado, una residencia o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina citada en la primera página de la presente petición, salvo cuando se indique un representante en el punto 5.

⁹ Márquese el recuadro apropiado.

8. Tipo de licencia⁹

- 8.1 Se trata de una licencia exclusiva.
- 8.2 Se trata de una licencia no exclusiva.
- 8.3 Se trata de una licencia única.
- 8.4 La licencia abarca únicamente la siguiente parte del territorio amparado por el registro:
-

9. Duración de la licencia

Se ha concedido la licencia hasta el:

10. Firma o sellos¹⁰

10.1 Firma(s) o sello(s) del (de los) titular(es)/solicitante(s):

10.1.1 Nombre del titular/solicitante o, si el titular/solicitante es una persona jurídica, nombre de la persona que actúa en nombre del titular/solicitante:

10.1.2 Fecha de la firma o del estampado del sello:

10.1.3 Firma o sello:

10.2 Firma o sello del licenciario/solicitante:¹¹

10.2.1 Nombre del licenciario/solicitante o, si el licenciario/solicitante es una la persona jurídica, nombre de la persona que actúa en nombre del licenciario/solicitante:

¹⁰ Si hay más de una persona que firma o cuyo sello se utiliza, todas las indicaciones correspondientes a los puntos 10.1 y 10.2 deben proporcionarse en una hoja adicional.

¹¹ La firma del licenciario/solicitante sólo es necesaria si la petición no ha sido firmada por el titular. En este caso, la solicitud debe ir acompañada, a elección de la parte peticionaria, de uno de los siguientes documentos: i) una copia del contrato de licencia, que podrá exigirse que esté certificada por un notario público o por cualquier otra autoridad pública competente en el sentido de que está conforme con el contrato original; ii) un extracto del contrato en el que se demuestre el cambio de titularidad, extracto que podrá exigirse que esté certificado por un notario público o por cualquier otra autoridad pública competente en el sentido de ser un extracto verídico del contrato; iii) un certificado de licencia no certificado, establecido en la forma y con el contenido prescritos en el Reglamento y firmado tanto por el titular como por el licenciario.

10.2.2 Fecha de la firma o del estampado del sello:

10.2.3 Firma o sello:

10.3 Firma o sello del representante:

10.2.1 Nombre de la persona física que firma o cuyo sello se utiliza:

10.2.2 Fecha de la firma o del estampado del sello:

10.2.3 Firma o sello:

11. Tasa

11.1 Moneda e importe de la tasa pagada en relación con la presente petición:

11.2 Método de pago:

12. Hojas adicionales

Márquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales, e indíquese el número total de dichas hojas:

[Sigue el Formulario N° 2]

FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO Nº 2

CERTIFICADO DE LICENCIA

respecto de una solicitud o solicitudes y/o
de una marca o marcas registradas,

presentado en la Oficina de

PARA USO DE LA OFICINA ÚNICAMENTE

Referencia del titular/licenciante
y/o licenciario:¹²

Referencia del representante:¹

1. Certificación

El (los) titular(es) y el (los) licenciante(s) abajo firmantes certifican que el (los) registros(s) y/o solicitud(es) identificado(s) a continuación es (son) objeto de una licencia.

¹² En este espacio podrá indicarse toda referencia asignada por el titular y/o licenciario y/o toda referencia asignada por el representante a la presente petición.

2. Registro(s) y/o solicitud(es) en cuestión

El presente certificado guarda relación con el (los) siguiente(s) registro(s) y/o solicitud(es):

2.1 Número(s) del (de los) registro(s) y/o de la(s) solicitud(es):

2.2 Si el espacio disponible en el punto 2.1 no es suficiente, márquese este recuadro y proporciónese la información en una hoja adicional.

3. Titular(es)/Licenciante(s)

3.1 Si el titular y/o el licenciante es una persona física,

a) su(s) apellido(s):¹³

b) su(s) nombre(s):¹³

3.2 Si el titular y/o el licenciante es una persona jurídica, la designación oficial completa de la misma:

3.3 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Número(s) de teléfono:¹⁴

Número(s) de fax:¹⁴

3.4 Cuando el titular/ licenciante sea una persona jurídica, indíquese

- la naturaleza jurídica de esa persona;
- el Estado y, cuando proceda, la unidad territorial dentro de ese Estado, en virtud de cuya legislación esté constituida la persona jurídica:

3.5 Márquese este recuadro si existe más de un titular; en tal caso, relaciónese a éstos en una hoja adicional e indíquense, respecto de cada uno de ellos, las informaciones mencionadas en los puntos 3.1 ó 3.2 y 3.3.

¹³ Los nombres y apellidos que se han de indicar en a) y b) son los que aparecen en los archivos de la Oficina respecto del titular del (de los) registro(s) a que se refiere el presente certificado.

¹⁴ Aun cuando la Oficina prefiera exigir esta información, el titular/solicitante o su representante tendrá la facultad de abstenerse de proporcionar tales indicaciones. Cuando se proporcionan, deben incluir el código del país (cuando proceda) y el indicativo de zona.

4. Licenciario

4.1 Si el licenciario es una persona física,

a) su(s) apellido(s):

b) su(s) nombre(s):

4.2 Si el licenciario es una persona jurídica, la designación oficial completa de la misma:

4.3 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Número(s) de teléfono:¹⁵

Número(s) de fax:¹⁵

4.4 Estado del que sea nacional el licenciario:

4.5 Estado en que el licenciario tenga su residencia:

4.6 Estado en que el licenciario tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo:

4.7 Cuando el titular sea una persona jurídica, indíquese

- la naturaleza jurídica de la persona jurídica;
- el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado bajo cuya legislación esté organizada esa persona jurídica:

4.8 Márquese este recuadro si existe más de un licenciario; en tal caso, relaciónese a éstos en una hoja adicional e indíquense, respecto de cada uno de ellos, las informaciones mencionadas en los puntos 4.1 ó 4.2 y 4.3.

5. Productos y/o servicios para los que se ha concedido la licencia¹⁶

5.1 Se ha concedido la licencia para todos los productos y/o servicios enumerados en el (los) registro(s) y/o solicitud(es) mencionado(s) en el punto 2.

¹⁵ Aun cuando la Oficina prefiera exigir esta información, el titular/solicitante o su representante tendrá la facultad de abstenerse de proporcionar tales indicaciones. Cuando se proporcionan, deben incluir el código del país (cuando proceda) y el indicativo de zona.

¹⁶ Márquese el recuadro apropiado.

- 5.2 Solamente se menciona un registro o solicitud en el punto 2 y la licencia ha sido concedida únicamente para algunos de los productos y/o servicios enumerados en ese registro o solicitud. Los siguientes productos y/o servicios están cubiertos por la licencia:
- 5.3 Se menciona más de un registro y/o solicitud en el punto 2 y, respecto de al menos uno de ellos, la licencia cubre menos que todos los productos y/o servicios enumerados. En tal caso, indíquese en una hoja adicional, y separadamente respecto de cada registro y/ solicitud, si la licencia cubre todos los productos y servicios o solamente algunos de ellos.
-

6. Tipo de licencia¹⁶

- 6.1 Se trata de una licencia exclusiva.
- 6.2 Se trata de una licencia no exclusiva.
- 6.3 Se trata de una licencia única.
- 6.4 La licencia abarca únicamente la siguiente parte del territorio amparado por el registro:
-

7. Duración de la licencia

Se ha concedido la licencia hasta el:.....

8. Firma o sellos¹⁷

- 8.1 Firma(s) o sello(s) del (de los) titular(es)/licenciante(s):
- 8.1.1 Nombre del titular/licenciante o, si el titular/ licenciante es una persona jurídica, nombre de la persona que actúa en nombre del titular/licenciante:
- 8.1.2 Fecha de la firma o del estampado del sello:
- 8.1.3 Firma o sello:

¹⁷ Si hay más de una persona que firma o cuyo sello se utiliza, toda las indicaciones correspondientes a los puntos 10.1 y 10.2 deben proporcionarse en una hoja adicional.

8.2 Firma(s) o sello(s) del licenciario:

8.2.1 Nombre del licenciario o, si el licenciario es una persona jurídica, nombre de la persona que actúa en nombre del licenciario:

8.2.2 Fecha de la firma o del estampado del sello:

8.2.3 Firma o sello:

9. Hojas adicionales

Márquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales, e indíquese el número total de dichas hojas:

[Fin del Anexo y del documento]