# CAPÍTULO 2. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS

El procedimiento de registro de marca contempla cinco etapas: examen de forma, publicación, oposición, examen de fondo y resolución.

## EXAMEN DE FORMA.

En esta etapa del procedimiento, los examinadores de marcas de las oficinas realizan la verificación de que las solicitudes de registro de marcas, cumplan los requisitos contemplados en los artículos 138 y 139 de la DA 486, a saber:

*“****Artículo 138.-*** *La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:*

1. *el petitorio;*
2. *la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;*
3. *los poderes que fuesen necesarios;*
4. *el comprobante de pago de las tasas establecidas;*
5. *las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y*
6. *de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de Paris.*

***Artículo 139.-*** *El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:*

1. *el requerimiento de registro de marca;*
2. *el nombre y la dirección del solicitante;*
3. *la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;*

44

1. *de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;*
2. *la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color;*
3. *la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;*
4. *la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y,*
5. *la firma del solicitante o de su representante legal.”*

Es muy importante que se revise de forma detallada tanto la información como los documentos aportados con la solicitud, para verificar el cumplimiento de estos requisitos, así como los que estén dispuestos, si es el caso, en la legislación nacional. Esta revisión permitirá a la oficina tener absoluta claridad sobre el alcance del derecho solicitado.

## Formulario de presentación de la solicitud.

Como se establece en el artículo 138 de la DA 486, la solicitud de registro de una marca debe presentarse a través de un petitorio.

Para este efecto, y atendiendo a la legislación local, cada oficina ha elaborado unos formularios de conformidad con su práctica doméstica, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oficina** | **Nombre de formulario** | **Tipos de petición** |
| SENAPI | PI100. Solicitud de Signo Distintivo75. | Solicitud de registro de marca de productos, de servicios, colectivas, certificación y derecho  preferente y otros. |
| PI101. Solicitud de nombre  comercial, rotulo comercial o enseñas. | Solicitud de nombre comercial. |
| PI102. Solicitud de Registro de lema comercial. | Solicitud de lema comercial. |

75 Este formulario se debe llenar por el solicitante de forma electrónica, previa creación como usuario en la página web del SENAPI.

45

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SENADI | Formulario de registro de signos distintivos76. | Solicitud de registro de marca de productos, de servicios, colectivas, certificación, lemas comerciales, nombre comercial y de los rótulos o enseñas, apariencias distintivas,  indicaciones geográficas,  denominaciones de origen. |
| SIC | PI01F01. Registro de marcas y lemas comerciales77. | Solicitud de registro de marca de productos, de servicios, colectivas, certificación, lemas  comerciales y derecho preferente. |
| PI01F02. Solicitud de depósito de  enseñas y nombres comerciales. | Solicitud de depósito de enseñas  y nombres comerciales. |
| INDECOPI | Solicitud de registro de marca de  producto/servicio y/o multiclase. | Solicitud de registro de marca de  productos y/o servicios. |
| Solicitud de registro de lema  comercial. | Solicitud de registro de lema  comercial. |
| Solicitud de registro de marca  colectiva. | Solicitud de registro de marca  colectiva. |
| Solicitud de registro de marca  certificación. | Solicitud de registro de marca  certificación. |
| Solicitud de registro de nombre  comercial. | Solicitud de registro de nombre  comercial. |
|  | Solicitud de registro sobre signos distintivos *online78* | Solicitud de registro de marca de productos, Solicitud de registro de marca de servicios, Solicitud de registro de marcas de producto y/o servicio multiclase, Solicitud de registro de lema comercial, Solicitud de marca colectiva, Solicitud de marca de certificación, Solicitud de nombre  comercial |

46

El examinador debe verificar que se haya indicado correctamente el tipo de solicitud, ya que como se ha visto cada signo distintivo es diferente y tiene aspectos particulares de estudio.

## Asignación de fecha de presentación.

La asignación de la fecha de presentación de la solicitud es un elemento fundamental en el sistema de registro de marcas, dado que corresponde a la fecha concreta (año, mes, día y hora exacta) a partir de la cual el solicitante cuenta con un derecho prioritario a obtener el registro frente a otras solicitudes que se presenten con posterioridad en la misma oficina y que, adicionalmente, determina el inicio del plazo con el que cuenta el solicitante para ejercer el derecho de prioridad para el registro de esa marca en alguno de los otros Países Miembros de la CAN, o en otra jurisdicción en la que cuente con ese derecho en virtud de acuerdos internacionales.

La DA 486 establece, en su artículo 140, que para que se pueda asignar la fecha de presentación la solicitud debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

* Indicar que se solicita el registro de una marca.
* Incluir los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona. En este punto se debe indicar el nombre completo del solicitante y un domicilio para recibir notificaciones.
* Indicar la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;
* Indicar expresamente los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca; y,
* El comprobante de pago de las tasas establecidas.

De acuerdo con lo indicado en la norma mencionada, si la solicitud no cumple con alguno de estos requisitos mínimos, la oficina no la admitirá a trámite y en consecuencia, no se le asignará fecha de presentación.

47

Ahora bien, la Decisión 689 de la CAN79 facultó a los Países Miembros para establecer a través de su normativa interna80 plazos para la subsanación de los requisitos mínimos del artículo 140 de la DA 486, los cuales se han definido así:

|  |  |
| --- | --- |
| **Oficina** | **Plazo para subsanar requisitos mínimos.** |
| Bolivia | Sesenta (60) días hábiles |
| Colombia | Un (1) mes |
| Ecuador | Sesenta (60) días hábiles  Si el solicitante contesta con defectos, se requiere nuevamente y se concede un plazo de diez (10) días81. |
| Perú | Sesenta (60) días hábiles. |

Por lo anterior, si la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 140, la oficina tendrá que requerir al solicitante para que los complete dentro del plazo que corresponda y, una vez recibida la respuesta y cumplido satisfactoriamente el requerimiento, se tendrá la fecha de la respuesta como fecha de presentación de la solicitud82. En caso de que el solicitante no dé respuesta satisfactoria y oportuna al requerimiento realizado por la oficina, la solicitud se tendrá por no admitida y no se le asignará fecha de presentación.

## Plazo para Examen de Forma.

Las oficinas están obligadas a realizar el examen de forma en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la DA 486.

Los examinadores deben revisar de forma exhaustiva la información y los documentos aportados por el solicitante, para verificar si se cumple con los requisitos establecidos en los artículos 138 y 139 de la DA 486 o, si es el caso, en la legislación nacional. Si del examen de forma resulta que la solicitud no cumple con los requisitos, la oficina requerirá

48

al solicitante para que en el plazo de sesenta (60) días hábiles dé cumplimiento a los mencionados requisitos de forma83.

El requerimiento deberá explicar de forma clara la inconsistencia, la inexactitud o el incumplimiento que fue identificado por la oficina, a fin de que el solicitante tenga certeza sobre la información y/o los documentos que debe suministrar para completar o aclarar la solicitud.

En caso de que el solicitante no cumpla de forma satisfactoria y oportuna el requerimiento realizado por la oficina, la solicitud se tendrá por abandonada y, en consecuencia, perderá la prelación.

## Examen de los requisitos del formulario de solicitud de registro de marca.

En relación con el petitorio o formulario de solicitud de registro de marca, las oficinas deben verificar los siguientes aspectos, señalados en el artículo 139 de la DA 486:

* + 1. El requerimiento de registro de marca (literal a) del artículo 139 DA 486).

Como se mencionó, el examinador debe verificar que el solicitante haya indicado correctamente que la solicitud se refiere al registro de una marca, ya que como se ha visto cada signo distintivo es diferente y tiene aspectos particulares de estudio.

En caso de que se advierta que en el petitorio se indicó más de una solicitud**84**, por ejemplo, si el solicitante escogió las casillas de lema comercial y marca de producto en el formulario*85*, la oficina debe requerir que se aclare qué tipo de signo distintivo es que desea proteger, o bien, si claramente es un lema comercial, se deberá requerir que se excluya la indicación de marca de producto.

* + 1. Datos de identificación y contacto del solicitante y de su representante legal, de ser el caso (literales b), c) y d) del artículo 139 DA 486).

En este punto, la oficina debe comprobar que se hayan incluido los datos de identificación del solicitante, así como los datos de contacto que le permitan a la oficina comunicarse con aquél.

En caso de que el solicitante sea persona natural, el examinador en esta etapa del procedimiento, debe verificar que el solicitante haya ingresado en el formulario su nombre completo, número de identificación, nacionalidad, domicilio y dirección86.

Si el solicitante es persona jurídica, el examinador debe verificar, además de estos datos de identificación y contacto, el lugar de su constitución y la existencia de la persona jurídica, así como que quien presenta la solicitud o haya otorgado poder a un tercero, si es del caso, sea quien ostenta su representación legal. Adicionalmente, la solicitud debe incluir los datos de identificación y contacto del representante legal de la persona jurídica.

* + 1. La indicación de la marca que se pretende registrar (literal e) del artículo 139 DA 486).

Este requisito se satisface cuando el solicitante indica el tipo de marca cuyo registro solicita. Así, en el formulario del petitorio puede señalar que la marca solicitada es denominativa sin grafía, forma o color, caso en el cual no se requerirá anexar ni detallar la reproducción de la marca de forma adicional, o puede indicar que la marca corresponde a otra tipología y anexará a la solicitud la reproducción de la marca. (Ver 2.1.5.1. sobre reproducción de la marca).

Por lo anterior, deberá expedirse un requerimiento si la oficina considera que la naturaleza del signo objeto de la solicitud no es consistente con el alcance de las marcas, por ejemplo, en el formulario se indica que se solicita el registro de una marca mixta, pero como representación gráfica se aporta una figura en sus tres dimensiones, sin denominación.

* + 1. La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca (literal f) del artículo 139 DA 486).

Las oficinas deben tener claridad sobre la descripción de productos o servicios que pretende identificar una solicitud, pues este es uno de los elementos claves para determinar el alcance de la protección de la marca. Por lo anterior, el solicitante debe evitar descripciones ambiguas, vagas o imprecisas. En caso de que el examinador identifique que existen contradicciones o inconsistencias en este punto, deberá requerir al solicitante de la marca para que este aclare su solicitud.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 143 de la DA 486, los productos o servicios no podrán aumentarse ni ampliarse una vez presentada la solicitud, entendiéndose

50

“aumentarse” como incluir nuevos productos o servicios87 y “ampliarse” como hacer más generales los productos o servicios que fueron indicados de forma limitada88

* + - 1. Descripciones de los productos o servicios que no son aceptables en la solicitud.

A continuación, se identifican algunas situaciones que generan un requerimiento por parte de la oficina a fin de tener total claridad sobre los productos o servicios que pretende identificar la marca solicitada:

1. Descripciones ambiguas sobre los productos o servicios.
   * Descripciones que no identifiquen el producto o servicio

*Clase 11 “Sistema compuesto por cubiertas plásticas”*

En este supuesto no se sabe qué producto es el que pretende distinguir la marca, y, por ende, no habrá forma de clasificarlo.

* + Descripciones amplias que no dan lugar a determinar el ámbito de protección

*Clase 9 “Todos los productos incluidos en esta clase”*

La clase 9 es una de los que más productos disímiles entre sí contempla, por lo que aceptar esta descripción genera ambigüedad. La Clasificación de Niza es dinámica y algunos productos o servicios se reclasifican en algún cambio de edición, de forma que señalar todos los productos o servicios que estén contenidos en una clase particular no otorga certeza sobre el alcance de la protección.

* + Indicar productos que corresponden a una clase distinta

*Clase 25 “Vestimenta en general y trajes de protección”*

Si bien ambos productos son prendas de vestir, conforme a su uso, materia o destino, se clasifican en clases distintas: mientras las prendas de vestir en general corresponden a la clase 25, el vestuario de protección se clasifica en la clase 9.

* + Concepto general de un producto que en particular pertenece a distintas clases

*Clase 16 “Bolsas para guardar”*

51

La descripción es ambigua porque existen muchas otras bolsas para guardar algo que se encuentran en clases diversas, como, por ejemplo:

*“Bolsas para sacos de dormir”,* en la clase 24. *“Bolsas de agua caliente”,* en la clase 11. *“Bolsa de aspiradora”,* en la clase 7.

En estos casos, se sugiere revisar la lista alfabética para buscar descripciones ya aceptadas, o bien alguna descripción que sirva como analogía, por ejemplo, “bolsas de papel o plástico para embalar”.

1. Palabras y otros términos no permitidos en la descripción de productos o servicios.

Las oficinas no permitirán que la descripción de los productos o servicios contenga términos que puedan vulnerar derechos de terceros, pues al señalarlos en la descripción de los productos o servicios vulgarizan un término que puede tener derechos adquiridos, ya sean individuales o colectivos como se explica a continuación:

* + Marcas registradas

Se da el caso que por un uso constante en el mercado ciertas marcas registradas sean identificadas como un término de uso generalizado para identificar principalmente cierto tipo de productos. Por ejemplo:

*Clase 9: “Aparatos para reproducir música e imágenes, incluyendo BLURAY y otros dispositivos de reproducción de imágenes”*

BLURAY es una marca registrada surtiendo todos sus efectos y si las oficinas lo aceptan como un término en su descripción de productos estarán fomentando la vulgarización de una marca registrada, la cual tiene derechos adquiridos.

En este supuesto caben salvedades como marcas registradas compuestas del nombre de un producto que no tienen relación con los productos que amparan. Por ejemplo, si existiera una marca TAMARINDO para distinguir “muebles” de la clase 21 y un solicitante presenta una solicitud en la clase 31 para “tamarindos sin procesar”, en estos casos, no habría impedimento.

En caso de que la solicitud incluya una marca registrada dentro de la descripción de los productos o servicios que pretende identificar, la oficina debe requerir al solicitante para que elimine de su descripción ese término y, en su caso, se indique el nombre del producto y opcionalmente podrá dar opciones de cómo redactarlo.

52

* + Indicaciones geográficas / denominaciones de origen.**89**

En algunos casos, la descripción de productos o servicios incluye términos que constituyen una indicación geográfica / denominación de origen con la intención de especificar más a detalle lo que se pretende proteger. Ejemplos:

*Clase 30: “Café Villa Rica, Café de Colombia, café tostado en general”*

*Clase 33: “Bebidas alcohólicas, a saber, vinos, vodka, pisco, ron, aguardiente, tequila, jerez”*

*Clase 41: “Servicios recreativos relacionados con el senderismo en la ruta del cacao arriba”*

Café Villa Rica, Café de Colombia, Tequila, Pisco y el Cacao Arriba son denominaciones de origen protegidas. Esta prohibición no sólo se restringe a indicaciones geográficas / denominaciones de origen protegidas por los Países Miembros de la CAN, también incluye las protegidas de otros países.

En casos como estos, las oficinas requerirán al solicitante para que elimine de su descripción esos términos y, en su caso, se indique el nombre del producto y opcionalmente podrán dar opciones de cómo redactarlos.

Para el caso de Colombia, la oficina podrá aceptar la denominación de origen siempre que se señale la leyenda “producto protegido por la denominación de origen”, y en caso de no indicarlo, sin mediar requerimiento la oficina incluirá esa leyenda en su descripción.

* + Productos o servicios de fantasía

Entiéndanse como productos o servicios de fantasía aquellos nombres que el solicitante ha inventado para identificar un producto o servicio en particular, por no tener una definición en un diccionario. Por ejemplo:

*Clase 15: “churuco de dios; instrumentos musicales de viento”*

Churuco de dios no tiene un significado en el diccionario, es un simple nombre que le dio el solicitante a un instrumento musical.

Las oficinas, en estos casos, requerirán al solicitante a fin de que aclare a qué se refiere con ese término y así determinar si el producto o servicio se encuentra debidamente clasificado.

Frases que generan ambigüedad

No son permitidas las frases que pretenden identificar con más claridad una descripción de productos o servicios pero que en realidad generan ambigüedad, ya que únicamente indican ciertos productos o servicios sin agotar la descripción, por ejemplo:

*“De manera enunciativa mas no limitativa” “Incluyendo, pero no limitado a”*

Tampoco se aceptarán:

*“Entre otros” “etcétera”*

*“y demás”*

*“similares a los anteriores”*

Las anteriores descripciones pretenden sustituir o dar continuidad a una descripción, pero no indican o precisan los productos o servicios.

* + - 1. Palabras y otros términos permitidos en la descripción de productos o servicios.

Las oficinas podrán aceptar los siguientes términos que no estén en la Clasificación de Niza, pero sí en la práctica comercial cotidiana.

1. Regionalismos.

Existe terminología de productos o servicios que son conocidos únicamente en la región de la CAN o bien dentro de algunos de los Países Miembros y aunque no formen parte de la lista alfabética de la Clasificación de Niza son aceptables en la descripción de productos y/o servicios. Por ejemplo:

*Clase 31: “Palta sin procesar”.*

Palta se conoce como “aguacate” en la Clasificación de Niza.

1. Vocablos extranjeros.

Existe terminología de productos o servicios que originalmente provienen de idioma distinto al castellano, pero por sus usos y costumbres en el comercio ya son conocidos y aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente. Por ejemplo:

*“laptop” “mouse”*

*“coaching”*

54

1. Términos incluyentes o que especifican los productos o servicios.

Los siguientes términos se aceptarán, acompañados siempre de una descripción de productos o servicios que no cause confusión con otras clases a la indicada en la solicitud y se entenderá que, además de dicha generalidad, el signo distingue el producto o servicio en particular, que clarifica que la descripción incluye el producto o servicio:

*“principalmente” “particularmente” “especialmente” “tales como” “incluyendo”*

*“a saber”*

Cuando se utilice la expresión “a saber”, se entenderá que se describe de forma limitativa lo que se desea distinguir.

Ejemplos de uso aceptado de estos términos son:

*Clase 4: Combustibles,* ***incluyendo****, gasolina.*

*Clase 25: Prendas de vestir,* ***particularmente****, pantalones.*

*Clase 35: Servicios publicitarios,* ***a saber****, elaboración de campañas publicitarias a través de redes sociales.*

*Clase 42: Servicio de arquitectura,* ***especialmente****, arquitectura del paisaje.*

*Clase 41: Servicios educativos****, tales como****, impartición de clases de francés.*

*Clase 9: Software,* ***incluyendo*** *software contable Clase 7: Máquinas herramientas****, a saber****, fresadoras.*

* + 1. La indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios (literal g) artículo 139 DA 486).

Las marcas se rigen por un principio de especialidad; es decir, estos signos distintivos, se registran con relación a ciertos productos o servicios y, por tanto, el derecho de exclusividad que tiene el titular se limita, por regla general, a los productos o servicios para los que fue registrada.

La DA 486 establece que la herramienta administrativa para clasificar los productos y/o servicios será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza)90, establecida por el Arreglo de Niza, tal cual lo establece el artículo 151:

90 El Arreglo de Niza requiere que los Estados parte del Arreglo apliquen la Clasificación de Niza en el registro de marcas, ya sea como clasificación principal o subsidiaria. Perú es el único país Parte de este tratado

55

*“Artículo 151. Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán La Clasificación de Niza de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.*

*Las clases de La Clasificación de Niza referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”.*

El Clasificador se divide en 45 clases, del número 1 a la 34 son para productos, de la 35 a la 45 son para servicios. Para clasificar el producto o servicio que se quiere distinguir con una marca, es necesario conocer los siguientes conceptos:

* Los productos son bienes o artículos que serán identificados por la marca tales como prendas de vestir, cosméticos, computadoras, etc.
* Los servicios son prestaciones que se realizan para el beneficio de alguien, tales como un servicio de renta de bienes inmuebles, servicios publicitarios o servicios educativos.

La Clasificación de Niza está estructurada de la siguiente forma:

* Cada clase cuenta con un título y una nota explicativa que ayudan a determinar si el producto o servicio se encuentra bien clasificado.
* Contiene un listado, no exclusivo/comprehensivo, por orden alfabético de productos y servicios identificados por un “número base” que ayuda a administrar dicho listado para que tanto el solicitante como el examinador puedan clasificar correctamente.
* Si el producto o servicio no se encuentra especificado o referenciado en la lista alfabética, ni en los títulos, ni en las notas explicativas de cada clase, el clasificador cuenta con unas Observaciones Generales que sirven como guía interpretativa para clasificar productos y servicios.
* También cuenta con una guía del usuario que contempla algunas reglas específicas para una clasificación efectiva utilizando ciertas herramientas (uso de corchetes, paréntesis y asteriscos).

internacional, sin embargo, los demás países están obligados a aplicar dicha clasificación de manera principal porque así lo establece la DA 486 en su artículo 151.

56

Si bien la Clasificación de Niza es el recurso obligado para clasificar, las oficinas consultan y aceptan otras descripciones de productos y servicios no contempladas en el nomenclátor de Niza, pero que se encuentran en concordancia con dicha clasificación.

Para el caso de Colombia, la SIC también acepta descripciones de productos y servicios indicadas en el Gestor de Productos y Servicios de Madrid (“MGS”, por sus siglas en inglés)91 y en el Listado de Términos y Regionalismos Armonizados de Productos y Servicios de la Alianza del Pacífico (“Listado de Alianza del Pacífico”)92.

En el caso de Perú, el INDECOPI cuenta con una herramienta nacional denominada Clasificador de Productos y Servicios Peruanizado (“PeruaNizado”) que recaba descripciones de productos y servicios que previamente han sido aceptadas por esa oficina. Adicionalmente también acepta las descripciones que contempla el Listado de Alianza del Pacífico.

Dada la evolución constante de nuevos productos y servicios, muchas oficinas han desarrollado sus propias bases de productos y servicios derivados de la aplicación de la Clasificación de Niza y en algunos casos han cooperado entre ellas para aceptar términos previamente armonizados. Es importante hacer notar que la mayoría de las herramientas de clasificación que utilizan las oficinas están basadas en los principios generales que rige la Clasificación de Niza.

Aquí un listado de algunas herramientas de clasificación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Herramienta de**  **clasificación** | **Origen** | **Ubicación** | **Vinculante /**  **Solo contexto** |
| Clasificación de Niza | OMPI | <https://www.wipo.int/classifications/nice> | Para Bolivia, Colombia, Ecuador y  Perú. |
| MGS | OMPI | <https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es> | Para Colombia  Solo Contexto para Perú |
| Listado de Alianza del Pacífico. | Chile, Colombia, México y Perú | <https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files> | Para Colombia y Perú |
| PeruaNizado | Perú | <https://servicio.indecopi.gob.pe/appNIZAWeb/> | Para  Perú |

91 El MGS es la herramienta que utiliza la OMPI para clasificar productos y servicios de solicitudes de registros internacionales gestionados a través del Sistema de Madrid compilando y traduciendo listas de productos y servicios seleccionados a partir de una base de datos que ha sido clasificada correctamente de acuerdo a la edición y versión más recientes de la Clasificación de Niza.

92 La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración regional conformado por Chile, Colombia, México

y Perú y como parte de sus actividades desarrollaron e implementaron una herramienta para generar y armonizar un listado de términos que constituyen regionalismos de productos o servicios para el registro de marcas, no contenidos en la Clasificación de Niza.

57

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TMclass | Unión  Europea | <https://euipo.europa.eu/ec2/> | Sólo Contexto |
| ID Manual | Estados  Unidos | [https://idmtmng.uspto.gov](https://idm-tmng.uspto.gov/) | Sólo contexto |
| Clasniza | México | <https://clasniza.impi.gob.mx/> | Sólo contexto |
| TM5 | China, Unión Europea, Corea, Japón, Estados  Unidos. | <http://euipo.europa.eu/ec2/tm5/?lang=en> | Sólo contexto |

Para la debida clasificación de solicitudes de registro de marcas, el examinador deberá revisar la descripción de productos y/o servicios y determinar si la clasificación es correcta. En el supuesto que la clasificación no sea correcta, bien sea por términos ambiguos o porque no se apegue a los criterios establecidos, el examinador requerirá93 al solicitante una precisión o aclaración.

Es importante que los examinadores tengan presente que la Clasificación de Niza no es estática y cada cinco años, generalmente, cambia de edición y cada año cambia de versión, por lo que las oficinas están obligadas a aplicar la versión actualizada, dado que el artículo 151 de la DA 486 establece que se utilizará con sus “modificaciones vigentes**”.94**

A continuación, se identifican algunas situaciones que pueden generar un requerimiento por parte de la oficina a fin de tener total claridad sobre la clase de productos o servicios para la que se solicita la marca.

* Las oficinas podrán requerir al solicitante cuando la clase sea incorrecta, por ejemplo, a causa de un cambio de edición:

*Clase 25: “Prendas de vestir, camisas, calcetines electrotérmicos”.*

Los calcetines electrotérmicos en la décima edición de Niza estaban en la clase 25 pero en la undécima edición cambiaron a la clase 11.

* Las oficinas podrán requerir una precisión o aclaración cuando los productos o servicios puedan pertenecer a diversas clases, por su finalidad o por otra razón. La Clasificación de Niza señala con un asterisco cuando un producto o servicio se

93 Ver el numeral 1.4.5.3 del capítulo 2 de este Manual “Criterios generales de Clasificación”, para ver las reglas de clasificación.

94 Cada cinco años se publica una nueva edición y, a partir de 2013, se publica anualmente una nueva versión de cada edición. La revisión está a cargo del Comité de Expertos establecido en virtud del Arreglo de Niza.

58

encuentra clasificado en varias clases debido a su finalidad o por otras características.

* + - 1. Sistema monoclase.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 de la DA 486:

*“Artículo 138. La Solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: …”*

Lo anterior significa que el solicitante deberá indicar en su petitorio sólo una clase de productos o servicios, es decir, se requiere una solicitud por clase, aun cuando la marca sea la misma.

Bolivia y Ecuador aplican el sistema monoclase, de forma tal que en caso de que un solicitante presente una solicitud en la que indique varias clases, dichas oficinas deben requerir al solicitante para que se excluyan las clases adicionales, y que, si el solicitante lo tiene a bien, presente por separado, con el respectivo pago de sus tasas, una solicitud por cada clase.95

Colombia y Perú, si bien aplican el sistema multiclase, también reciben solicitudes de marca por clase si así el solicitante lo desea.

En caso de aplicación del sistema monoclase, el examinador deberá estar atento a las siguientes situaciones que implicarán la necesidad de hacer un requerimiento al solicitante a fin de aclarar a qué clase se refiere la solicitud objeto de examen:

1. Requerimientos por indicación del número de clase.

Cuando en el petitorio el solicitante indique dos clases incluyendo productos o servicios en diversas clases, las oficinas deben solicitar que se aclare y, en todo caso, elimine una clase y se presente por separado. Ejemplo:

*Clase 37: “Mantenimiento de bienes inmuebles”. Clase 42: “Servicios de diseño de interiores”.*

Se deberá definir solo una clase con el servicio que corresponde y presentar la segunda clase en otra solicitud por separado.

59

1. Solicitudes con productos o servicios en diversas clases.

Cuando se presente una solicitud con productos o servicios que pertenecen a diversas clases, por ejemplo:

*Clase 3: “Cosméticos, perfumes, brochas para maquillar”.*

Las brochas para maquillar se encuentran clasificadas en la clase 21.

*Clase 41: “Servicios educativos; uniformes escolares; provisión de material educativo o descargable”.*

Los uniformes al ser prendas de vestir se clasifican en la clase 25.

En estos casos se debe requerir al solicitante para que se eliminen tales productos de la descripción, porque el sistema es monoclase y no pueden existir en la misma solicitud, productos o servicios que pertenezcan a clases distintas. En el caso del Perú, se procede a excluir de oficio los productos o servicios que no correspondan a la clase indicada.

1. Descripción confusa o que carece de especificidad.

Otro caso de mayor complejidad puede existir cuando la descripción de un producto es confusa y de su análisis se desprende que podría ir a otra clase. Como no existe seguridad, se requiere que el solicitante aclare el producto o servicio a distinguir.

*Clase 9: “Archivos electrónicos que contienen música, aparatos que realizan producción de música, música digital”.*

La aclaración tiene que especificar qué tipo de aparato es, porque, por ejemplo, una guitarra produce música y se encuentra en otra clase (clase 15), o bien, si se trata de un aparato “reproductor” de música que sí va en la clase 9**.**

En algunos casos, para mayor claridad, las oficinas propondrán sugerencias de cómo redactar mejor los productos o servicios. Dependiendo de la contestación del solicitante se determinará si excluye o precisa, con la intención que quede en una sola clase.

* + - 1. Sistema multiclase.

En la actualidad, el sistema multiclase únicamente se aplica en Colombia y Perú, en concordancia con el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), del cual son Parte.96

60

Este sistema permite que se solicite una marca para distinguir productos y/o servicios con independencia que puedan pertenecer a diversas clases de la Clasificación de Niza.

La gran ventaja de la aplicación del sistema multiclase consiste en la practicidad y eficiencia del proceso administrativo en la concesión de registros, y que las oficinas puedan emitir un sólo acto administrativo, así como el solicitante podrá monitorear un sólo expediente, y tendrá la posibilidad de realizar un único trámite para la renovación de la marca.

Las oficinas, al considerar que el signo es registrable en las clases solicitadas, emitirán sólo un certificado de registro. En caso de que exista impedimento de registro respecto a determinados productos o servicios, el solicitante tendrá la opción de dividir la solicitud y podrá evitar retrasos en el registro de la marca para aquellos productos o servicios en los cuales no exista impedimento. (Ver el siguiente apartado A. División de una solicitud multiclase.)

De otra parte, si sobre una solicitud de registro de marca multiclase se expide un requerimiento respecto de algunos de los productos y/o servicios que pretende identificar la marca y el solicitante no atiende el requerimiento o lo hace insatisfactoriamente, se entenderá abandonada la solicitud solo respecto de la clase sobre la cual la oficina realizó el requerimiento. En el caso del Perú, cuando no se atiende el requerimiento respecto de algunos productos y/o servicios, la oficina procederá - de oficio - a su exclusión o a su adecuación, según corresponda.

En el caso colombiano, si se solicita ante la SIC un lema comercial mediante el sistema multiclase, las clases y los productos o servicios incluidos en la solicitud, deberán coincidir con los de la marca asociada, si bien el lema comercial puede contener menos clases de productos o servicios o menos de estos dentro una clase en particular, no puede agregar clases, productos o servicios que no identifique la marca asociada.

Finalmente, para facilitar el estudio de la solicitud, se deberán indicar los productos y/o servicios en orden progresivo de las clases de la Clasificación de Niza.

En el caso del Perú, cuando el examinador observe que algunos productos o servicios no se encuentren en la clase correcta pero la clase correcta sí fue reivindicada para otros productos o servicios, sin mediar requerimiento, podrá traspasar los productos o servicios a la clase correcta, por ejemplo:

*Clasificación original:*

*Clase 29: “Carnes, lácteos, pasteles”, Clase 30: “Café, té”.*

Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con el numeral 1.2.5.11 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la SIC.

61

*Clasificación corregida de oficio: Clase 29: “Carnes, lácteos”.*

*Clase 30: “Café, té, pasteles”.*

Esta migración de productos y/o servicios de la clase incorrecta a la correcta se puede dar en el examen de forma, o incluso después de la publicación, en el examen de fondo.

A. División de una solicitud multiclase.

Para Colombia y Perú, cuando se solicite una marca en el sistema multiclase, el solicitante tendrá la opción de dividir la solicitud únicamente tratándose de productos y/o servicios.

De conformidad con el TLT, cuando se divida la solicitud se deberá respetar la fecha de presentación, es decir, los nuevos expedientes derivados de la solicitud inicial conservaran su prioridad ante terceros, por lo cual una de las condiciones es que los productos y/o servicios que se independizan sólo deberán ser los que se solicitaron inicialmente.

Una de las razones más comunes para solicitar la división es porque la oficina encontró un impedimento para el registro sólo para algunos productos y/o servicios o existe una oposición y el solicitante quiere cuestionar la decisión o contradecir lo alegado por la opositora y evitar entorpecer el registro para los demás productos y/o servicios.

El solicitante podrá dividir la solicitud en cualquier tiempo del procedimiento hasta antes de la resolución final. Los requisitos principales para que las oficinas acepten la división son:

* Petitorio
* Realizar el pago de la tasa que corresponda, de acuerdo con las clases que se van a dividir.
* Señalar específicamente las clases y los productos y/o servicios que serán materia de la solicitud divisional.

Una vez admitida la divisional, la oficina deberá asignarle un nuevo número de expediente a cada solicitud. Cada uno de los expedientes independizados contarán con una copia de la solicitud inicial.

La oficina podrá emitir un requerimiento al solicitante de la división cuando los productos y/o servicios de la solicitud divisional coincidan con los que aún se encuentren en la solicitud inicial o en otras solicitudes divisionales.

Además de los requisitos particulares de la división, los solicitantes deberán cumplir con los requisitos como si fuera una solicitud independiente.

62

Si el solicitante no responde al requerimiento de la oficina sobre alguna irregularidad en este trámite, se tendrá como no presentada la divisional y los productos y/o servicios quedarán en la solicitud inicial.

* + - 1. Criterios generales de clasificación.

La Clasificación de Niza es extensa y detallada en cuanto a los listados de productos y servicios; no obstante, el dinamismo en el comercio es imparable y nuevos productos y servicios se ofrecen en el mercado constantemente, por lo que es probable que muchos términos no se encuentren en la Clasificación de Niza. Como no es siempre sencillo determinar en qué clases deben ir ubicados por su novedad, hay criterios establecidos en la Clasificación de Niza que se utilizan para clasificar servicios y productos que aún no se han incluido en los listados.

Los criterios que a continuación se exponen son de carácter general porque cada asunto en particular debe tener un estudio detallado para poder realizar la clasificación adecuada, pero pueden ayudar al examinador a dar luz sobre dónde pueden estar debidamente clasificados.

1. La generalidad de los títulos de las clases.

La Clasificación de Niza contiene títulos de las clases con la intención de dar una guía para la clasificación de acuerdo con la naturaleza de los productos o servicios.

Los títulos de clase se componen de "indicaciones generales", cada una de las cuales describe los tipos de productos y servicios que contiene la clase. Precisamente por ser indicaciones generales muchos productos o servicios, si bien están en esa clase, no necesariamente están contenidos en el título de la clase. Lo anterior es de vital importancia porque el hecho de que el registro de marca contenga el título de la clase, al usar el título para la descripción de productos o servicios, no necesariamente contempla todos los productos o servicios que puedan clasificarse en esa clase.

Por ejemplo, el solicitante presenta una marca indicando en la descripción de productos el título de la clase 12 “*Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática”* y la pretensión del solicitante es amparar “*neumáticos para vehículos terrestres”*. En este caso, dichos productos al no estar contenidos en el título de la clase 12, no se encuentran protegidos.

Por otro lado, es importante mencionar que el sólo hecho de que los productos o servicios puedan estar incluidos en la misma clase de la Clasificación de Niza, no necesariamente los hace similares. Del mismo modo, no se considerarán diferentes los productos o servicios sólo por pertenecer en clases distintas.

63

1. Observaciones Generales de la Clasificación de Niza.

Las Observaciones Generales son criterios que también les permiten a los examinadores de marcas, hacer una correcta aplicación de la Clasificación de Niza en el caso de que los productos o servicios señalados por los solicitantes no se encuentren en la lista alfabética, o no se puedan desprender del título de la clase o de las notas explicativas del mismo.

* + La clasificación de productos por función o finalidad

Un producto terminado se clasifica, en principio, por su función o propósito. Si una descripción de un producto no se logra encontrar en la lista alfabética de la Clasificación de Niza o en las listas que las oficinas utilicen como herramientas alternas (MGS, PeruaNizado, etc.) es importante analizar cuál es su función o propósito y determinar la clase correcta. Por ejemplo:

*“parrillas para horno”*

La Clasificación de Niza no tiene una entrada para este producto. La clase 11 contempla en su lista alfabética “parrillas [utensilios de cocción]” y la clase 21 contempla “parrillas [utensilios de cocina]”. Para propósitos de clasificación, se deberá atender específicamente a la función o propósito del producto.

Considerando que una parrilla es un utensilio de hierro en forma de rejilla para poner al fuego lo que se ha de azar o tostar97, su función es ser un aparato que forma parte de una instalación de cocción, resultando que se clasifica en la clase 11.

Se usa la analogía para clasificar cuando la función o el propósito no se menciona en los títulos de las clases o en su nota explicativa. Por ejemplo:

*Se presenta la siguiente descripción de productos en la clase 9:*

*“Fichas no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) en forma de ropa deportiva.”*

En la Clasificación de Niza se encuentran las siguientes entradas en la clase 9: “archivos de imagen descargables”, “archivos de música descargables”, la descripción de los NFT deberá ser clasificados por analogía en clase 9 porque son archivos electrónicos como productos.

* + La clasificación de productos acabados con usos múltiples

Un producto acabado de usos múltiples se puede clasificar en todas las clases que correspondan a cada una de sus funciones o sus destinos. Dependerá de cómo se

97 RAE, s.f., definición 1.

64

redacta la descripción para definir en qué clase particular está clasificado. La práctica es basar la clasificación en la primera función o destino o producto especificado en la descripción. Ejemplo:

|  |  |
| --- | --- |
| Radiodespertador que incluye cargador de teléfono móvil y reloj. | Reloj que incluye radiodespertador y cargador de teléfono móvil. |
| Clase 9 | Clase 14 |

* + La clasificación de productos como materia prima o en bruto

Las materias primas, en bruto o semielaboradas se clasifican principalmente por la materia de la que están constituidas, es decir, los productos que se identifican como materia prima no deben haber pasado por un proceso de modificación, si acaso sólo la cosecha o recolección. Ejemplo:

|  |  |
| --- | --- |
| Vidrio semi elaborado | Vidrio óptico |
| Clase 21 | Clase 9 |

El vidrio sin graduación, se considera un producto semielaborado. Una vez que tiene graduación, o algún líquido antirreflejante, se convierte en un producto terminado de la clase 9.

Lo anterior confirma que el uso correcto de una buena redacción de los productos ayuda a una adecuada clasificación.

* + La clasificación de productos destinados a ser parte de otro producto

Cuando un producto está hecho para estar contenido como parte de otro no estará, en principio, clasificado en la misma clase que este último; sólo lo estará en los casos en que los productos de este género no puedan, normalmente, tener otras aplicaciones. Ejemplo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tractor | Arados | Chasis para tractor |
| Clase 12 | Clase 7 | Clase 12 |

El chasis para tractor es un producto que está hecho y adaptado especialmente para que funcione en un tractor y no en otro objeto, por eso está clasificado en clase 12, a diferencia del arado, herramienta que, si bien se puede utilizar con un tractor, también puede ser utilizado por otro tipo de vehículos y se encuentra clasificado en la clase 7, distinta a la clase donde se encuentra el tractor.

* + La clasificación de productos por materia predominante

Si un producto, acabado o no, debe ser clasificado en función de la materia y está constituido por materias diferentes, se clasifica en función de la predominante.

65

|  |  |
| --- | --- |
| Hamburguesas sin pan | Hamburguesas con pan |
| Clase 29 | Clase 30 |

En este ejemplo, se entiende que las hamburguesas por ser carne están clasificadas en la clase 29; sin embargo, cuando se refiere al plato hamburguesas, es decir a la preparación que contiene carne molida, pan y, a lo mejor, otros alimentos, se clasificará en la clase 30.

Aquí un ejemplo más complejo: *“tubo de acero flexible con cubierta de plástico.”*

En la clase 6 existen los “tubos de acero”, pero la clase 17 incluye los “tubos flexibles no metálicos”. Como este producto puede tener diversos propósitos, no se puede clasificar de acuerdo con su función. Si es un producto terminado que no forma parte de otro, se tiene que clasificar por su materia predominante, el cual se identifica por la forma de la descripción. Pero como se puede ver, el material es exactamente en la misma cantidad.

En este caso la clasificación será determinada por la preponderancia del material del producto, siendo para este caso la clase 6, dado que el tubo es metálico y solo tiene una cubierta de plástico.

Este ejemplo funciona cuando se visualiza el producto, pero como las solicitudes de marca en su mayoría contienen descripciones y no imágenes, el examinador se deberá guiar sobre qué material es preponderante en la descripción.

* + La clasificación de estuches como producto

Los estuches se clasifican en la misma clase de los productos que van a contener. Ejemplo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estuche para lápices | Estuche para pedicura | Estuche de cargadores |
| Clase 16 | Clase 8 | Clase 9 |

Existen bolsas, maletines, neceseres y productos similares que pueden contener diversos productos, resultando que sea confuso clasificarlos porque la finalidad de estos productos es contener “algo”. Sin embargo, la diferencia radica en las adaptaciones especiales que puedan tener para que uno o varios productos de la misma especie sean los únicos para esas bolsas, maletines, neceseres y otros productos que sirven para contener algo.

En los ejemplos ilustrados se puede observar que el estuche para lápices puede ser un simple maletín de la clase 18, no obstante, tiene adaptados ciertos elásticos exclusivamente para lápices que logra que no se muevan, caso en el cual pertenecerán a la clase 16. Lo mismo sucede con los otros dos ejemplos, es decir son especialmente adaptados para determinados productos, de ahí que su clasificación es la misma del producto que contienen.

66

* + La clasificación de servicios según las ramas de actividad

La descripción de los servicios debe seguir ciertas reglas más concretas para determinar una clasificación correcta. Una de esas reglas, establecidas por las Observaciones Generales de la Clasificación de Niza está determinada por la rama de actividad que indiquen los títulos de las clases o las notas explicativas.

Por ejemplo, el título de la clase 37 establece: *“servicios de construcción; servicios de instalación y reparación; extracción minera, perforación de gas y de petróleo”*

Si en una solicitud se describen los servicios como *“Servicios de limpieza de equipos de minería”,* claramente quedarían clasificados en la clase 37 porque forman parte de la rama de extracción minera.

Este criterio no aplica a ciertas descripciones de servicios dado que algunos se clasifican por su naturaleza, por ejemplo, en la clase 36 en la industria de *“los servicios financieros”,* en la lista alfabética se encuentran los *“servicios financieros de agencias de aduana”*; sin embargo, los *“servicios de agencias de importación-exportación”* aunque pueden ser similares a servicios aduaneros, se clasifican en la clase 35 por ser servicios administrativos.

* + La clasificación de servicios de alquiler

En aplicación de este criterio, los servicios de alquiler serán clasificados en las mismas clases en que se clasifican los servicios que se prestan con la ayuda de los objetos alquilados. Ejemplos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alquiler de vehículos  Clase 39 | Alquiler de herramientas  Clase 37 | Alquiler de platos,  manteles, sillas Clase 43 |

Sin embargo, hay descripciones de servicios que deben tener mayor análisis para su clasificación, por ejemplo, *“alquiler de cámaras de vigilancia”*; en principio podemos pensar que como se trata de aparatos que sirven para brindar servicios de telecomunicaciones, el servicio debe clasificarse en la clase 38, pero dado que el servicio es vigilar, entonces debe estar clasificado en la clase 45.

* + La clasificación de servicios de asesorías o consultorías

En este criterio aplica la lógica de clasificación en la misma clase que los servicios sobre los que versa el asesoramiento, la información o la consulta. Ejemplos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicios de  información tecnológica | Servicios de consultoría sobre tratamientos de | Servicios de  asesoría de banquetes | Servicios de consultoría sobre |

67

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase 42 | embellecimiento de la cara | Clase 43 | entrenamiento fisiculturista |
| Clase 44 | Clase 41 |

El examinador deberá estudiar con mucho detalle las descripciones que puedan tener doble interpretación sobre qué versa la información, consultoría o asesoría, por ejemplo: *“servicios de asesoramiento sobre la utilización de una plataforma electrónica para la implementación de un sistema de reclutamiento de personal”.*

En este caso se puede pensar que como la finalidad es reclutar personal pueda ser clasificada en la clase 35; sin embargo, la asesoría versa sobre un servicio técnico/tecnológico por lo que se debe clasificar en la clase 42.

En estos casos si la asesoría es también para procedimientos de reclutamiento de personal deberá describirse de diferente manera para que pueda clasificarse en clase 35, por ejemplo, “servicios de asesoramiento sobre procedimiento de reclutamiento de personal a través de una plataforma electrónica”.

* + La clasificación de servicios de franquicias

La figura de la franquicia contempla diversos servicios que pueden estar clasificados en clases distintas, y la lógica para clasificarlos será sobre los servicios que preste el franquiciador. Ejemplo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaboración de contrato de franquicia | Información comercial sobre establecimientos  franquiciados | Elaboración de modelos financieros para una  franquicia |
| Clase 45 | Clase 35 | Clase 36 |

1. Notas explicativas de la Clasificación de Niza.

Las notas explicativas correspondientes a una clase describen con mayor detalle los tipos de productos o servicios comprendidos en dicha clase, es decir, tienen como finalidad orientar sobre qué productos o servicios pueden clasificarse basándose en el título de la clase y qué productos o servicios no pueden pertenecer a él. Ejemplo:

*Título de la clase 32*

*“Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales y carbonatadas; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol.”*

La nota explicativa de la clase 32, indica:

*“La clase 32 comprende principalmente las bebidas sin alcohol, así como las cervezas.*

68

*Esta clase comprende en particular:*

* *las bebidas desalcoholizadas;*
* *las bebidas refrescantes sin alcohol;*
* *las bebidas a base de arroz y de soja, que no sean sucedáneos de la leche;*
* *las bebidas energéticas, las bebidas isotónicas, las bebidas enriquecidas con proteínas para deportistas;*
* *las esencias y extractos de frutas sin alcohol para elaborar bebidas*

*Esta clase no comprende en particular:*

* *los aromatizantes para bebidas en cuanto aceites esenciales (cl. 3) o que no sean aceites esenciales (cl. 30);*
* *las bebidas dietéticas para uso médico (cl. 5);*
* *las bebidas lacteadas en las que predomina la leche, los batidos de leche (cl. 29);*
* *los sucedáneos de la leche, por ejemplo: la leche de almendras, la leche de coco, la leche de cacahuete, la leche de arroz, la leche de soja (cl. 29);*
* *el zumo de limón para uso culinario, el jugo de tomate para uso culinario (cl. 29);*
* *las bebidas a base de café, cacao, chocolate o té (cl. 30);*
* *las bebidas para animales de compañía (cl. 31);*
* *las bebidas alcohólicas, excepto cervezas (cl. 33).”*

Como se aprecia, el título de la clase 32 contempla “bebidas sin alcohol”, sin embargo, no todas las bebidas sin alcohol van en esa clase y se debe atender a las notas explicativas para analizar qué tipo de bebidas sí están dentro de esa clase y cuáles quedan excluidas.

Por ejemplo: “bebidas a base de café*”*, la nota explicativa de la clase 3298 claramente dice que dicha clase no comprende las bebidas a base de café, cacao, chocolate o té, que están incluídas en la clase 30.

## Requisitos adicionales que debe cumplir la solicitud de registro.

Además del análisis exhaustivo del formulario de solicitud de registro de marca, que como se señaló, debe cumplir con los requisitos indicados en el artículo 139 de la DA 486, el examinador debe verificar que dicho petitorio, se acompañe de la información y de los

69

documentos que se han establecido en el artículo 138 de la DA 486, como requisitos de forma.

* + 1. La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color; (literal b) del artículo 138 DA 486).

Como se mencionó en el numeral 1.4.3. del capítulo 2 de este Manual, uno de los requisitos de forma de la solicitud de registro de marca es que se indique el tipo de marca cuyo registro se solicita. Si se trata de una marca denominativa sin grafía, forma o color no será necesaria una reproducción del signo. Si se trata de cualquier otro tipo de marca, será indispensable que se aporte la reproducción de la marca, de forma tal que permita dar total claridad al examinador sobre el alcance de la solicitud.

La labor del examinador frente a estos requisitos es de suma importancia, pues debe contrastar la indicación del tipo de marca objeto de la solicitud con la reproducción aportada, a fin de establecer si hay coherencia en la solicitud y se entiende con claridad cuál es el alcance de aquella, o si, por el contrario, se perciben inconsistencias en este punto y entonces, corresponderá emitir el requerimiento para que el solicitante aclare su solicitud.

Los siguientes son algunos ejemplos de inconsistencias que pueden advertirse en este análisis:

* En el formulario se indicó que se solicita una marca “nominativa” y se anexó una reproducción consistente en un conjunto que cuenta con elementos figurativos y denominativos.
* En el formulario se indicó que se solicita una marca “figurativa” y se aportó una reproducción donde el elemento gráfico está acompañado de elementos denominativos o no se aporta ninguna reproducción.
* En el formulario se indicó que se solicita una marca “mixta”, o una marca “tridimensional” pero no se aportó la reproducción de la marca.
* El solicitante indicó que solicita el registro de una marca no tradicional (por ejemplo, una marca sonora o una marca de posición) pero no se aportaron elementos suficientes que permitan acreditar que se cumple el requisito de la representación gráfica.

Frente a cualquier inconsistencia advertida por el examinador al hacer este análisis, se emitirá el requerimiento respectivo para que el solicitante aclare el alcance de su solicitud.

* + 1. Los poderes que fuesen necesarios (literal c) del artículo 138 DA 486).

La DA 486 dispone que cuando se señale un representante legal deberá presentarse el poder respectivo o los documentos que acrediten la representación.

70

Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que la DA 486 no establece la obligación de actuar a través de un apoderado o abogado ante las oficinas nacionales, a efectos de presentar solicitudes de registro de derechos de propiedad industrial. Ahora bien, en caso de que el solicitante persona natural o persona jurídica decida actuar a través de un mandatario, deberá adjuntarse a la solicitud, el poder conferido con el cumplimiento de las formalidades que apliquen para este documento de poder, de acuerdo con lo dispuesto por las normas nacionales.

Si el solicitante es persona jurídica, y decide actuar de forma directa, es decir, a través de su representante y no a través de un mandatario, deberá incluirse en el formulario del petitorio, los datos de identificación y contacto de la persona jurídica solicitante y el lugar de su constitución, como se indicó en el numeral 1.4.2. del capítulo 2 de este Manual.

En este último caso, el examinador deberá verificar que quien presenta la solicitud en nombre de la persona jurídica sea quien ostenta su representación legal.

* + - 1. Formalidades del poder en Bolivia.

Según lo dispuesto por el artículo 42 del Reglamento de Procedimiento Interno de la Propiedad Industrial del SENAPI, toda persona natural o jurídica que actúe a través de un representante o mandatario deberá presentar un contrato de mandato o poder conforme a la legislación civil, notarial y el Reglamento.

El examinador a cargo del examen de forma deberá verificar que el Testimonio de poder, haya sido otorgado por Notario de Fe Pública, y que se haya presentado en original o copia legalizada. Adicionalmente, el poder debe conferir un mandato expreso para el trámite o actuación.

Si se trata de un poder otorgado en el extranjero, deberá constatarse que este haya sido legalizado y homologado por la Dirección correspondiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que sea idóneo y tenga plena validez legal.

De acuerdo con lo señalado por el artículo 43 del Reglamento en mención, al momento de presentar la primera solicitud de registro de signo distintivo, el solicitante podrá pedir expresamente el depósito del Testimonio original o, en su caso de la copia legalizada, para que sea introducida en la base de datos del SENAPI. Es importante advertir que el SENAPI no hace el depósito del poder de oficio.

El solicitante que haga uso del depósito de un Testimonio de poder, en posteriores solicitudes de registro deberá adjuntar una copia simple del mismo. El examinador deberá verificar que el solicitante haya indicado:

* + - * + Número del testimonio de poder depositado.
        + Código del trámite donde se encuentra el testimonio depositado.

71

* + - 1. Formalidades del poder en Colombia.

De conformidad con lo establecido en el numeral 1.2.1.3 del Capitulo Primero del Título X de la Circular Única de la SIC, los poderes requeridos para los trámites administrativos relacionados con propiedad industrial podrán otorgarse mediante documento privado sin que se requiera de presentación personal, autenticación o legalización. Adicionalmente, los poderes pueden otorgarse para uno o más procedimientos existentes o futuros. En este punto, el examinador deberá verificar que el apoderado sea un abogado titulado debidamente inscrito en Colombia.

Ahora bien, la facultad de desistir de la solicitud o de renunciar a un derecho debe estar expresamente consagrada en el poder. Para el efecto, el documento por el cual se renuncia al derecho o se desiste de la solicitud deberá contener la diligencia de presentación personal ante la SIC o ante Notario público.

De otra parte, en caso de que el solicitante sea persona natural o jurídica no domiciliada en Colombia, la solicitud deberá ser presentada a través de apoderado debidamente inscrito en Colombia. Por lo tanto, en este caso el examinador debe revisar que se aporte el correspondiente poder99. En relación con las formalidades, si se trata de un documento de renuncia o desistimiento constituido en el extranjero, el examinador procederá a verificar que este haya sido legalizado por apostilla o ante Cónsul Colombiano o el de una Nación amiga, según sea el caso.

* + - 1. Formalidades del poder en Ecuador.

El artículo 98 del COESCCI establece que los solicitantes que no estén domiciliados en Ecuador forzosamente deberán tener representación a través de un apoderado.

Tratándose de solicitantes nacionales, bien sea persona natural o persona jurídica, será opcional presentar la solicitud de registro de marca a través de apoderado. Si este es el caso, el examinador deberá verificar que se haya presentado ante el SENADI el documento original del poder elevado a escritura pública para inscribirlo en el libro de poderes o, en su defecto, junto a la solicitud de registro del signo en trámite, a decisión del peticionario

Tratándose de solicitantes extranjeros, sea persona natural o jurídica, el examinador revisará que se haya presentado el documento de poder debidamente legalizado o apostillado según sea el caso.

72

* + - 1. Formalidades del poder en Perú.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo No. 1075, los poderes otorgados por los solicitantes de registro de marca para actuar ante el INDECOPI pueden constar en instrumento privado que no requiere legalización. Tratándose de personas jurídicas nacionales basta indicar el número de partida registral en la que conste la representación100. En el caso de personas jurídicas extranjeras se requiere poder en instrumento privado, indicando tan solo la calidad con la que actúa el poderdante.

En el caso de la renuncia a un registro, la firma del poderdante deberá ser legalizada por notario. Adicionalmente, si el poder ha sido otorgado en el extranjero, el examinador deberá verificar que haya sido legalizado por funcionario consular peruano, o bien, estar apostillado conforme al Convenio de la Haya.

El poder podrá otorgarse y exhibirse posteriormente a la presentación de la solicitud, solo se requerirá que los actos anteriores sean expresamente ratificados.

* + 1. El comprobante de pago de las tasas establecidas (literal d) del artículo 138 DA 486).

El pago de tasas correspondiente a cualquiera de los conceptos que en materia de propiedad industrial corresponda realizar, será determinado por cada uno de los estados del País Miembro en su normativa o legislación nacional interna101.

En cumplimiento de lo dispuesto por el literal d) del artículo 138 de la DA 486, para el caso de la solicitud de una marca, y de manera particular, en los sistemas en los que la solicitud y los anexos deben presentarse en forma física, o en caso de que la oficina no disponga de sistema de pago electrónico para las tasas, el solicitante deberá anexar el comprobante de pago que acredite que ha cubierto la cantidad prevista en la legislación nacional de cada oficina, o también, en el caso del Perú, es posible indicar el número de operación y el día de pago. En el caso de los sistemas electrónicos de presentación de solicitudes que incorporan una plataforma de pagos, no será necesario que el solicitante anexe un documento aparte que acredite el pago, pues el pago y su verificación hacen parte del procedimiento electrónico y, en la práctica, hasta que el pago no esté verificado, el sistema no podrá asignar fecha y número de presentación a la solicitud.

Es importante recordar que, de acuerdo con el artículo 140 de la DA 486, el comprobante de pago de las tasas es uno de los requisitos mínimos que debe ser objeto de verificación por parte de las oficinas, a efectos de poder asignar fecha de presentación a la solicitud.

73

De no acreditarse el pago de la tasa, la oficina requerirá al solicitante para que subsane dicho requerimiento.

De manera particular para las oficinas que aplican sistemas multiclase para el registro de marcas, los examinadores deben verificar que se haya realizado el pago de una tasa por cada clase incluida en la solicitud. Las oficinas que cuentan con este sistema pueden ofrecer un descuento en la tasa de solicitud aplicable de la segunda clase en adelante.

Otro aspecto que tiene implicaciones sobre el valor de la tasa de solicitud es el de los descuentos que las oficinas pueden establecer en favor de determinadas categorías de solicitantes, por ejemplo, en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas, jóvenes emprendedores, artesanos, entre otros102. Cuando se presenta una solicitud, en la que el solicitante pretenda beneficiarse de algún descuento ofrecido por la oficina, se deberá verificar que el solicitante haya aportado los documentos que acrediten que es apto para gozar del beneficio y que haya pagado el valor correcto por concepto de tasa.

* + 1. Las autorizaciones requeridas para evitar incurrir en alguna causal de irregistrabilidad (literal e) del artículo 138 DA 486).

El solicitante deberá exhibir la autorización correspondiente en el caso que solicite una marca y necesite permiso del titular de ciertos derechos.

* + 1. Documentación requerida en caso de que se solicite el reconocimiento de un derecho de prioridad (literal f) del artículo 138 DA 486).

Cuando un solicitante ha presentado una solicitud de registro de marca en un país que es parte contratante del Convenio de París, puede solicitar que esa misma fecha de presentación le sea reconocida y aplicada en una solicitud que se presente posteriormente en cualquier oficina de marcas de cualquier país contratante de dicho tratado internacional, a ese privilegio se le conoce como derecho de prioridad.

Los países que integran la CAN forman parte del Convenio de París, por lo tanto, están obligados a reconocer ese derecho que haga valer cualquier solicitante, siempre que cumpla lo siguiente:

* La nueva solicitud debe presentarse en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.
* La marca debe ser la misma.
* Los productos y/o servicios deben ser los mismos.
* El titular debe ser el mismo.

102 En el Perú, las solicitudes de registro de marcas colectivas no requieren el pago de tasa. Asimismo, se aplica una reducción del 25% del valor derecho de tramitación para las solicitudes de registro de marcas, de productos, de servicios, de certificación, nombres y lemas comerciales para micro y pequeña empresa (Mype) que: a) cuenten con registro único de contribuyente (RUC) activo y habido y b) cuenten con el certificado de inscripción o de reinscripción vigente en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa (Remype).

74

* Pagar la tasa que cada Oficina Nacional requiera de conformidad con su legislación nacional103.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la DA 486, si el solicitante desea hacer valer el derecho de prioridad, en relación con una solicitud previamente presentada en otro País Miembro de la CAN, o ante otra autoridad nacional, regional o internacional con la cual el país está vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al de la DA 486, deberá presentar una declaración en la que invoque la prioridad indicando la fecha de presentación, la oficina nacional ante la cual presentó esa solicitud y, el número de expediente.

El examinador, debe verificar que exista la declaración y que esta se acompañe de los documentos requeridos por la DA 486, a saber:

* Una copia de la solicitud cuya prioridad se invoca, certificada por la oficina nacional ante la cual la presentó.
* Un certificado de la fecha de presentación de la solicitud, emitido por la correspondiente oficina nacional.
* El comprobante de pago de la tasa por invocación de prioridad, si la oficina lo ha establecido.

Tal como lo permite la DA 486, la prioridad se puede invocar y acreditar con la documentación mencionada, bien sea junto con la solicitud de registro de la marca o con posterioridad a esta, pero en todo caso en un plazo máximo de nueve meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca.

La prioridad podrá aplicar para todos o algunos de los productos o servicios contenidos en la solicitud anterior o solicitud prioritaria.

* + 1. Otros documentos obligatorios.

Además de los requisitos que establecen los artículos 138 y 139 de la DA 486, el solicitante deberá aportar, tratándose de solicitudes de registro de marcas colectivas y de certificación, los documentos que acrediten la naturaleza y finalidad de dichas marcas.

* + - 1. Documentación para solicitar una marca colectiva.

1. Documento para acreditar el interés jurídico para solicitar una marca colectiva.

Este documento consiste en la formalización de la colectividad, a través de los correspondientes estatutos de la organización.

103 En el caso de Perú, por ejemplo, no se requiere tasa para reivindicar prioridad.

75

Las oficinas al realizar el examen de forma revisarán la solicitud y se cerciorarán de que este documento acompañe la solicitud de una marca colectiva.

En el caso de que no se haya aportado con la solicitud, se enviará requerimiento al solicitante.

1. Lista de integrantes.

Este documento consiste en la identificación de cada una de las personas naturales y/o jurídicas que conforman la organización que será la titular de la marca colectiva.

Las oficinas al realizar el examen de forma revisarán la solicitud y se cerciorarán de que este documento acompañe la solicitud de una marca colectiva.

En el caso que no se aporte con la solicitud, se enviará requerimiento al solicitante.

1. Reglas sobre el uso.

Este documento consiste en el conjunto de disposiciones (normas internas) que pretenden unificar o estandarizar el uso de la marca, por parte de los asociados o agremiados, con relación a los productos o servicios de que se trate, partiendo de los elementos de calidad, homogeneidad, estabilidad o cualesquiera otras características particulares que se pretenda que la marca englobe o anuncie al consumidor o cliente, siendo como tal un mecanismo de control.

Las oficinas al realizar el examen de forma revisarán la solicitud y se cerciorarán de que este documento acompañe la solicitud de una marca colectiva.

En el caso que no se aporte se enviará requerimiento al solicitante.

* + - 1. Documentación para solicitar una marca de certificación.

Dada la naturaleza de una marca de certificación, es necesario que se establezcan y se den a conocer las reglas sobre qué y cómo se va a certificar un producto o servicio. Para eso se necesita un documento que la DA 486 denomina Reglamento de Uso.

Las oficinas al realizar el examen de forma revisarán la solicitud y se cerciorarán de que este documento acompañe la solicitud de una marca de certificación.

En el caso que no se aporte se enviará requerimiento al solicitante.

De igual manera, cualquier modificación deberá someterse a inscripción en las oficinas nacionales.

76

## Modificaciones a la solicitud.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 143 de la DA 486, la solicitud de registro de marca podrá modificarse en cualquier momento del procedimiento de registro siempre que no se trate del cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

El solicitante también podrá pedir que se corrija un error material. Se consideran errores materiales sustanciales, datos erróneos en la dirección del solicitante, entre otros.

## PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD.

El artículo 145 de la DA 486, establece que si la solicitud de registro reúne los requisitos formales, la oficina nacional competente ordenará la publicación.

De ahí la importancia de la etapa de examen de forma, en la que el examinador debe haber revisado de forma minuciosa la solicitud y su documentación anexa, para verificar si los requisitos de forma se encuentran completos o, en caso contrario, emitir los requerimientos que permitan al solicitante subsanar los errores, vacíos o contradicciones, evitar así la declaratoria de abandono y seguir con el procedimiento de registro.

Una vez la oficina tiene certeza de que se cumplen todos los requisitos de forma establecidos en la DA 486, debe ordenar la publicación de la solicitud a través del medio que, en su caso, haya dispuesto su legislación nacional.

Esta fase busca dar publicidad frente a terceros de la intención del solicitante de obtener el registro de una marca determinada, así, los terceros podrán conocer sobre esa solicitud y, si consideran que tienen un interés legítimo, presentar una oposición con la finalidad de impedir que el signo sea registrado como marca.

## OPOSICIÓN.

Cualquier persona natural o jurídica que tenga un legítimo interés, podrá formular por una única ocasión una oposición fundamentada, con la finalidad de impedir que un signo sea registrado como marca. La posibilidad de presentar oposiciones coadyuva con la autoridad en la defensa de los derechos de los particulares, impidiendo que un tercero los vulnere.

Con la presentación de las oposiciones y las contestaciones a éstas presentadas por los solicitantes, se cuenta con más información orientada a fortalecer los argumentos del examinador para otorgar o denegar un registro de marca.

77

El fundamento legal de la oposición recae en el artículo 146 de la DA 486, el cual establece:

*“Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.*

*A solicitud de parte, la Oficina Nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.*

*Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.*

*No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada”.*

Como se advierte en este artículo, hay dos elementos esenciales que el interesado en oponerse debe considerar: tener un legítimo interés y que sus motivos estén debidamente fundamentados, esto para evitar oposiciones sin argumentos que retrasen el examen de registrabilidad.104

## Los requisitos que el opositor deberá cumplir al presentar una oposición son los siguientes:

* La identificación del expediente de la solicitud a la que se opone.
* Datos de identificación y de contacto del opositor, particularmente, su nombre y domicilio.
* Cubrir el pago de la tasa que corresponda de acuerdo con cada oficina nacional.
* Documento que acredite las facultades de representación, en caso de ser presentada por un apoderado105. En este supuesto el mandato deberá tener facultades para poder oponerse a registros de terceros.
* El escrito que establece los fundamentos en los que sustenta la oposición.
* Las pruebas que sustenten los argumentos del opositor, de ser el caso.
* Tratándose de una oposición andina, una copia del certificado de registro de la marca registrada vigente o de la solicitud de registro en trámite en el País Miembro

78

con la que basa su legítimo interés106, así como acreditar el interés real, mediante una constancia de la solicitud de registro o de una marca registrada, en el país donde presentó la oposición107.

* Cualquier otro requisito que señale la normatividad interna.108

## Consideraciones generales para tomar en cuenta al presentar, contestar o evaluar una oposición:

* La oposición no es un trámite independiente, forma parte del procedimiento de registro de marcas; sin embargo, en el caso de Colombia y Perú, cuando se realiza una oposición con respecto a una solicitud multiclase el solicitante puede dividir la solicitud, separando en procedimientos independientes, las solicitudes correspondientes a aquellas clases en las que no se ha formulado oposición, para así continuar con el examen de registrabilidad para esas clases.
* Para el caso de Colombia y Perú que cuentan con un sistema multiclase, el opositor deberá indicar la clase o clases a las que se opone y pagar la tasa correspondiente para cada una de ellas.
* El solicitante, si así lo considera pertinente, podrá presentar como medio de defensa una cancelación por falta de uso del registro marcario en el que el opositor basa su oposición109.
* Para Perú, los argumentos en los que se basa una oposición no podrán ser utilizados – posteriormente – en una acción de nulidad del registro, por lo que es importante que se definan claramente los fundamentos de la oposición, pues si la resolución final del procedimiento del registro marcario no le es favorable al opositor, no podrá iniciar acción de nulidad con la misma fundamentación.
* La DA 486 no contempla una etapa de acuerdo o arreglo entre el opositor y el solicitante dentro del procedimiento de registro. Sin embargo, en Colombia se contempla un procedimiento denominado audiencia de facilitación110 y en el Perú,

79

en cualquier estado del procedimiento, se podrá citar a las partes a audiencia de conciliación111.

## Plazos de oposición.

Los plazos para la oposición son los siguientes:

* + 1. Opositor.

Una vez publicada la solicitud en el boletín oficial de cada País Miembro, el opositor tendrá treinta días hábiles para presentar formalmente la oposición, contados a partir del día siguiente de la publicación.

De ser el caso, si el opositor no presentó las pruebas necesarias para acreditar sus argumentos, a petición de éste, la oficina nacional concederá, por única vez, un plazo de treinta días hábiles para que presente la documentación que considere pertinente112. Es importante mencionar que este plazo no significa que se extienda el término para presentar la oposición o ampliar los argumentos, únicamente es para la presentación de las pruebas.

* + 1. Solicitante.

Una vez que la oficina comunique al solicitante que se ha presentado una oposición contra el registro del signo solicitado, éste tendrá un plazo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación realizada por la oficina, para que pueda contestar los argumentos del opositor y presentar las pruebas necesarias, de ser el caso.

Si el solicitante no presentó las pruebas necesarias para acreditar sus argumentos, a petición de éste, la oficina concederá, por única vez, un plazo adicional de treinta días hábiles para que presente la documentación que considere pertinente para probar lo dicho113.

Si el solicitante no presentó contestación a la oposición dentro del plazo de los treinta días, el trámite de registro seguirá su curso y la oficina realizará el examen de registrabilidad conforme a su procedimiento habitual, considerando los argumentos del opositor y los que corresponden de oficio.